

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Corso di dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche
Curriculum: Diritto Industriale (XXVIII ciclo)



**TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI
E BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO:
GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE**

Tutor:

Prof.ssa Silvia Giudici

Prof. Giovanni Guglielmetti

Davide Graziano

Matricola: R10217

A Elena,
che dà ai miei giorni
un buonissimo sapore

A Giovanni e Tommaso,
grazie a cui questo è stato possibile

Ai miei genitori e mio fratello,
sempre e comunque

SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I - CENNI STORICI E STATO DEL PROGETTO	5
1. La prima fase: i progetti di convenzione internazionale su un brevetto comunitario	5
2. La seconda fase: il metodo comunitario	10
3. Il progetto EPLA	12
4. Il progetto di accordo sul tribunale unificato del 2008, il parere n. 1/09 della Corte di giustizia e le successive modifiche	14
5. Il Trattato di Lisbona, la proposta di regolamento sul brevetto unitario basata sull'art. 118 TFUE e il ricorso alla cooperazione rafforzata	19
6. L'adozione dei regolamenti sul brevetto unitario e la firma dell'accordo sul tribunale unificato	23
7. I requisiti per l'entrata in vigore del pacchetto e i possibili scenari a seguito della "Brexit"	30
CAPITOLO II - LA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE UNIFICATO	45
8. Premessa: gli obiettivi e i confini della giurisdizione del tribunale unificato	45
9. I titoli brevettuali e le materie devolute alla cognizione del tribunale unificato	48
10. Le deroghe alla giurisdizione esclusiva del tribunale unificato durante il periodo transitorio: l'art. 83, par. 1, dell'accordo TUB	58
10.1 Il diritto di opt out dalla giurisdizione del tribunale unificato ai sensi dell'art. 83, par. 3, dell'accordo TUB	62
10.2 Il rapporto tra l'art. 83 dell'accordo TUB e le norme sostanziali dell'accordo TUB	68
10.3 I possibili motivi di scelta tra sistema previgente e giurisdizione del tribunale unificato durante il periodo transitorio	71
10.4 Il periodo successivo al termine del periodo transitorio ai sensi dell'art. 83 dell'accordo TUB	74
11. I rapporti tra giurisdizione del tribunale unificato e giurisdizioni nazionali degli Stati non aderenti all'accordo TUB	77
11.1 I criteri di giurisdizione applicati al tribunale unificato: il foro generale del domicilio del convenuto	79
11.2 (segue) il foro esclusivo in materia di validità del brevetto	80

11.3	(segue) i fori alternativi rilevanti in materia brevettuale.....	83
11.4	(segue) la pluralità di convenuti.....	88
11.5	(segue) il foro sussidiario in materia cautelare.....	90
11.6	(segue) il foro sussidiario patrimoniale in relazione ai danni all'esterno dell'Unione.....	91
11.7	(segue) in conclusione sulla giurisdizione del tribunale unificato in relazione agli Stati non aderenti all'accordo TUB	97
12.	Litispendenza e connessione	99
13.	Ambito territoriale di applicazione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni del tribunale unificato.....	100
CAPITOLO III - LA LEGGE APPLICABILE DAL TRIBUNALE UNIFICATO.....		105
14.	Il catalogo delle fonti del diritto individuato dall'art. 24 dell'accordo TUB.....	105
14.1	Il primo livello: il diritto dell'Unione europea.....	107
14.2	Il secondo livello: le disposizioni contenute in convenzioni internazionali.....	111
14.3	Il terzo livello: l'applicazione residuale del diritto nazionale degli Stati membri.....	113
15.	Il brevetto europeo con effetto unitario: natura e diritto sostanziale applicabile	117
15.1	La disciplina della fase antecedente alla concessione del brevetto (pre-grant provisions)	128
15.2	La disciplina della fase successiva alla concessione del brevetto (post-grant provisions)	133
15.2.1	Il brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà: l'art. 7 del reg. 1257/12	133
15.2.2	I diritti conferiti dal brevetto e la tutela uniforme: l'art. 5 reg. 1257/12 e il rinvio agli artt. 25-27 dell'accordo TUB.....	144
15.2.3	(segue) la disciplina della contraffazione: l'art. 25 dell'accordo TUB.....	156
15.2.4	(segue) la contraffazione indiretta disciplinata dall'art. 26 accordo TUB.....	159
15.2.5	(segue) le limitazioni al diritto di brevetto previste dall'art. 27 accordo TUB	161
15.2.6	Il principio di esaurimento del diritto di brevetto	170
15.2.7	Il preuso	171
15.2.8	Le licenze obbligatorie.....	173
15.2.9	Le altre norme uniformi sulla tutela brevettuale previste dall'accordo TUB.....	177
15.2.10	Lo spazio di applicazione residuale del diritto nazionale. Le sanzioni penali.....	178
16.	Le norme sostanziali applicabili al brevetto europeo senza effetto unitario	181
CONCLUSIONI.....		189

INTRODUZIONE

Oggetto del presente elaborato è il pacchetto normativo costituito dall'accordo internazionale n. 2013/C 175/01 sul tribunale unificato dei brevetti, dal regolamento UE n. 542/14, che ha modificato il regolamento n. 1215/12 (c.d. Bruxelles I-*bis*) e dai regolamenti UE n. 1257/12 e n. 1260/12 sul brevetto europeo con effetto unitario e sul relativo regime di traduzione; con specifico riferimento alle tematiche della giurisdizione del tribunale unificato e della legge applicabile.

Sin dagli anni '60 si è tentato a più riprese di introdurre un titolo brevettuale con efficacia estesa a tutti gli Stati dell'Unione, al pari dei titoli già esistenti con riferimento ad altri diritti di proprietà industriale. I tentativi tuttavia non hanno avuto finora successo, sicché allo stato attuale le invenzioni sono proteggibili in Europa solo mediante titoli ad efficacia nazionale. Oltre alla possibilità di ottenere brevetti nazionali rilasciati dagli uffici brevetti degli Stati membri è infatti possibile richiedere un brevetto "europeo" dinanzi all'Ufficio Europeo dei Brevetti ("UEB") ai sensi della Convenzione sul Brevetto Europeo del 1973 ("CBE") ma tale brevetto ha carattere unitario solo per quanto concerne la procedura di concessione. Una volta concesso il brevetto si frammenta in una molteplicità di frazioni nazionali, ciascuna efficace nel territorio di uno tra gli Stati aderenti alla CBE designati dal titolare.

Questo assetto dà luogo ad inconvenienti ben noti al mondo dell'industria, quali costi di traduzione, costi per la gestione delle procedure di mantenimento e delle tasse di rinnovo su base nazionale, e ancora costi ed incertezze legati alla necessità di instaurare giudizi paralleli in caso di controversie transfrontaliere. Giudizi paralleli significa soggezione a tempistiche di giudizio diverse, regole procedurali diverse, misure ottenibili diverse, applicazione di norme sostanziali diverse, o magari interpretazione diversa di norme analoghe, e conseguentemente potenziali diseguaglianze di trattamento, incertezza del diritto e rischio di giudicati contraddittori in relazione a identiche condotte poste in essere in diversi Paesi. La mancanza di omogeneità di trattamento in termini di tutela del brevetto sul territorio dell'Unione può costituire un incentivo per il *forum shopping* verso i tribunali più favorevoli al riconoscimento delle proprie ragioni, oppure per l'attuazione di strategie imprenditoriali pregiudizievoli agli

obbiettivi del mercato unico quali ad esempio la localizzazione delle attività industriali e degli investimenti verso alcuni Stati piuttosto che altri.

Sulla necessità di porre rimedio a queste problematiche si registra un accordo pressoché unanime da parte degli Stati europei, da circa cinquant'anni. Nonostante gli sforzi profusi tuttavia questi problemi non sono ancora stati risolti, in considerazione delle diverse vedute degli Stati membri su temi ritenuti di importanza cruciale (principalmente il regime linguistico applicabile, ma anche il sistema di tutela giurisdizionale) che hanno determinato il fallimento di tutti i progetti predisposti nel corso degli anni.

Rispetto alle esperienze passate il progetto attuale segna però una rottura, in quanto le resistenze degli Stati dissidenti sul regime linguistico (Italia e Spagna) sono state superate attraverso lo strumento della cooperazione rafforzata, e quindi circoscrivendo l'ambito applicativo della istituenda normativa a un numero più ristretto di Stati membri. In questo modo è stato possibile addivenire finalmente all'adozione dei regolamenti n. 1257/12 e n. 1260/12 che disciplinano il brevetto europeo con effetto unitario e il regime linguistico, anche se al prezzo della degradazione dell'originario proposito di istituire un brevetto con efficacia uniforme in tutti gli Stati dell'Unione, a quello di istituire un brevetto con effetto su una parte soltanto del territorio dell'Unione. Nonostante le contestazioni avanzate avverso un siffatto modo di procedere, la Corte di giustizia è intervenuta in ben tre occasioni affermandone la compatibilità con i Trattati istitutivi dell'Unione europea. Agli stati dissenzienti non resta quindi altra scelta che aderire al sistema così com'è (come ha fatto l'Italia) o restarne fuori (come hanno scelto sinora di fare la Spagna e la Croazia).

Accanto ai regolamenti sul brevetto europeo con effetto unitario, il pacchetto prevede un accordo internazionale istitutivo di una giurisdizione unificata ("accordo TUB") con competenza a conoscere in via esclusiva le controversie relative all'istituendo brevetto con effetto unitario e anche quelle relative al brevetto europeo "tradizionale" disciplinato dalla CBE. All'accordo TUB possono tuttavia partecipare solo una parte degli Stati aderenti alla CBE, ovvero quelli che fanno parte dell'Unione europea, eventualmente anche non aderenti alla cooperazione rafforzata sul brevetto con effetto unitario, che beneficerebbero della giurisdizione unificata solo in relazione alle porzioni di brevetti europei senza effetto unitario efficaci sul loro territorio.

La mancata possibilità di adesione all'accordo TUB degli stati non aderenti all'Unione europea costituisce una limitazione particolarmente scomoda a seguito del referendum britannico del 23 giugno 2016 sulla c.d. Brexit, nell'ambito del quale la maggioranza del popolo votante d'oltremania ha espresso la volontà che il Regno Unito - che ha un ruolo chiave per l'entrata in vigore dell'accordo - receda dall'Unione europea. Il governo inglese ha annunciato l'intenzione di provvedere comunque alla ratifica dell'accordo. Gli scenari ipotizzabili a questo riguardo saranno illustrati nell'ultimo paragrafo del capitolo I.

Se il pacchetto entrerà in vigore, sarà finalmente possibile ottenere un titolo brevettuale con effetto unitario in tutti territori degli Stati aderenti. L'utilità di questo strumento, almeno nelle aspettative, pare indubitabile sia in termini di risparmio di costi che di maggiore uniformità della tutela. I rischi legati all'introduzione di questo strumento sono peraltro moderati, considerato che il brevetto con effetto unitario va ad aggiungersi al novero di strumenti già disponibili all'inventore, consentendogli un ventaglio di scelta più ampio e adatto a meglio soddisfare le esigenze e aspettative connesse alla invenzione da tutelare nel caso specifico. Ne deriva che se il brevetto con effetto unitario si rivelerà uno strumento effettivamente competitivo rispetto agli altri (brevetto europeo senza effetto unitario e brevetto nazionale), esso verrà preferito dal mercato, mentre in caso contrario assumerà un ruolo più marginale senza danno per gli inventori, che potranno continuare a valersi delle altre categorie di brevetto esistenti.

Il discorso è diverso sotto questo profilo per il tribunale unificato dei brevetti. Si tratta di un sistema completamente nuovo, che sintetizza tradizioni giuridiche molto diverse tra loro, e il cui impatto sull'esistente sarà radicale: dopo un iniziale periodo transitorio, il tribunale unificato costituirà nelle materie di competenza l'unica sede per il contenzioso relativo ai brevetti europei con e senza effetto unitario, sostituendosi alle esistenti giurisdizioni nazionali. Di sicuro impatto è inoltre la nuova regolamentazione sostanziale uniforme degli effetti e delle limitazioni del brevetto prevista dall'accordo, che va a sostituirsi a quella nazionale applicabile ai brevetti europei senza effetto unitario.

La comprensione di questi nuovi strumenti appare dunque indispensabile non solo a chi eserciti attività sul mercato transnazionale, ma anche a chi fosse interessato ad operare solo entro i confini nazionali, posto che entrambe le categorie di soggetti, presto o tardi, si potrebbero trovare coinvolti in un giudizio dinanzi al tribunale

unificato dei brevetti.

Tra i molteplici aspetti legati al pacchetto attualmente al vaglio che sarebbero meritevoli di approfondimento, ve ne sono due - con significativi profili di connessione tra loro - che rivestono un particolare interesse. Si tratta invero di due temi tradizionali in materia di tutela interstatale dei diritti, che tuttavia assumono nell'ambito della nuova regolamentazione connotati del tutto innovativi ed originali: la giurisdizione del tribunale unificato, a cui è dedicato il capitolo II; e la legge applicabile, a cui è dedicato il capitolo III.

CAPITOLO I

CENNI STORICI E STATO DEL PROGETTO

Sommario: 1. La prima fase: i progetti di convenzione internazionale su un brevetto comunitario - 2. La seconda fase: il metodo comunitario - 3. Il progetto EPLA - 4. Il progetto di accordo sul tribunale unificato del 2008, il parere n. 1/09 della Corte di giustizia e le successive modifiche - 5. Il Trattato di Lisbona, la proposta di regolamento sul brevetto unitario basata sull'art. 118 TFUE e il ricorso alla cooperazione rafforzata - 6. L'adozione dei regolamenti sul brevetto unitario e la firma dell'accordo sul tribunale unificato - 7. I requisiti per l'entrata in vigore del pacchetto e i possibili scenari a seguito della "Brexit".

1. La prima fase: i progetti di convenzione internazionale su un brevetto comunitario

La prima iniziativa volta alla creazione di un brevetto con effetto esteso a tutti i Paesi della (allora) Comunità Economica Europea¹ fu lo schema di convenzione sul diritto europeo dei brevetti, adottato in seno alla Commissione della CEE nel 1962, al quale tuttavia non fu dato seguito principalmente a causa del mancato ingresso nella Comunità, all'epoca, del Regno Unito, la cui partecipazione al brevetto comunitario era considerata essenziale².

Nel frattempo gli Stati della Comunità provvedevano a una più consistente armonizzazione delle discipline sostanziali nazionali, nel solco segnato dalla Convenzione di Unione di Parigi del 1883³, firmando nel 1963 a Strasburgo una

¹ La Comunità economica europea (CEE) nasce con il Trattato di Roma, entrato in vigore il 1 gennaio 1958 (alla stessa data entrava in vigore anche il Trattato istitutivo della Comunità europea per l'energia atomica, c.d. CEEA/EURATOM. Facevano inizialmente parte della CEE sei Paesi: Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, già parti del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

² Sul punto ULLRICH H., *Patent protection in Europe: integrating Europe into the Community or the Community into Europe?*, in *European Law Journal* 2002, 8(4), p. 433; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 9. Il Regno Unito presentò una prima candidatura all'ingresso nella comunità nel 1961, ma incontrò il veto principalmente della Francia, che temeva di perdere la propria posizione di preminenza sulla politica comunitaria. Il Regno Unito riuscirà a entrare nella CEE solo a partire dal 1 gennaio 1973, dopo aver inoltrato una seconda domanda di adesione nel 1967, insieme a Irlanda e Danimarca.

³ La Convenzione per la Protezione della Proprietà Industriale o Convenzione di Unione, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, oggetto ad oggi di sei revisioni l'ultima delle quali firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 (ratificata dall'Italia con legge 28 aprile 1976, n. 424), ha una base partecipativa amplissima,

Convenzione europea sull'unificazione di taluni aspetti della legislazione sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1980⁴.

Un nuovo tentativo di introdurre un titolo unitario venne attuato con la Convenzione sul Brevetto Comunitario ("CBC") firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, che seguiva la firma della Convenzione sul Brevetto Europeo ("CBE") a Monaco del 5 ottobre 1973⁵. Le convenzioni⁶ erano congegnate per istituire un regime di unitarietà lungo un duplice binario: con la CBE si realizzava l'unitarietà dei requisiti di brevettabilità e della procedura di concessione, creando un brevetto (c.d. europeo) soggetto a un procedimento centralizzato di concessione dinanzi all'Ufficio Europeo dei Brevetti ("UEB") sulla base di requisiti di brevettabilità uniformi disciplinati dalla CBE⁷. Il regime linguistico applicabile previsto ai fini della validità del brevetto

comprendendo attualmente ben 176 Stati (l'elenco è visibile al link: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2), e costituisce uno tra i più importanti trattati per la protezione di tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale e della concorrenza sleale, in quanto pone una serie di principi cardine della materia tra cui il principio di assimilazione, in base al quale i cittadini domiciliati o titolari di imprese con sede in uno Stato contraente hanno negli altri Stati unionisti i medesimi diritti accordati ai cittadini di tali Stati (art. 2), e ancora il diritto di priorità esteso al deposito della domanda in qualunque Stato contraente (art. 4). Sulla Convenzione si rinvia tra gli altri a SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, 4 ed., Giuffrè, 2011, p. 56, e VANZETTI A. – DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2012, p. 505.

⁴ La convenzione di Strasburgo del 1963 (ratificata dall'Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260) prevede regole uniformi su alcuni aspetti nevralgici del diritto dei brevetti, quali il contenuto della domanda di brevetto e i requisiti di brevettabilità, che sono stati poi recepiti in larga parte nella Convenzione sul brevetto europeo del 1973 (SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., p. 69, VANZETTI A. – DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, op. cit., p. 508).

⁵ La CBE (*European Patent Convention* - EPC), è il trattato internazionale istitutivo del brevetto europeo e dell'Organizzazione Europea dei Brevetti (*European Patent Organisation* – EPO). La convenzione è stata conclusa a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, è entrata in vigore il 7 ottobre 1977, ed è stata oggetto di revisione il 29 novembre 2000. La CBE è aperta all'adesione di Stati anche non facenti parte dell'Unione europea. Gli Stati aderenti erano all'epoca 7 (Repubblica Federale di Germania, Olanda, Regno Unito, Svizzera, Francia, Lussemburgo e Belgio). Attualmente gli Stati firmatari sono 38, ovvero i 28 Stati attualmente facenti parte dell'Unione europea oltre ad Albania, Islanda, Liechtenstein, Repubblica di Macedonia, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia. Il brevetto può inoltre essere esteso in Bosnia Erzegovina e Montenegro. Un elenco aggiornato è disponibile al link: <http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html>.

⁶ La scelta di utilizzare lo strumento delle convenzioni internazionali era finalizzata a introdurre un titolo funzionale agli scopi del mercato interno comunitario, a cui potessero tuttavia anche accedere Stati non appartenenti alla Comunità come la Svizzera e il Regno Unito (quest'ultimo peraltro sarebbe poi entrato a far parte della Comunità il 1 gennaio 1973). Sul punto KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in EIPR 2014, 36(3), p. 171.

⁷ Le intenzioni iniziali in fase di progettazione della CBE erano di costituire unicamente un sistema unificato di concessione, ma durante i lavori preparatori ci si rese conto che non si poteva seriamente costruire la procedura di rilascio se non disciplinando in via uniforme anche gli aspetti sostanziali inerenti alla esistenza e validità del brevetto, e si passò dunque da un c.d. *minimum approach* a un *maximum approach* disciplinando tali aspetti negli artt. 52-57 del testo originario. Nella CBE si è così delineata una disciplina sostanziale comune agli Stati aderenti su aspetti di grande rilievo quali i requisiti di brevettabilità,

richiedeva il deposito della domanda in una delle tre lingue ufficiali dell'UEB (inglese, francese e tedesco) e la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali (art. 14), con possibilità per gli Stati contraenti di subordinare la validità della frazione efficace nel proprio territorio al deposito di una traduzione del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro entro un termine da questo previsto comunque non inferiore a tre mesi dalla data di pubblicazione della concessione (art. 65)⁸. Con la concessione, il brevetto europeo si scinde in una pluralità di titoli nazionali autonomi (c.d. *patent bundle*, “fascio” di brevetti) efficaci nei Paesi designati dal richiedente, e soggetti (per tutto quanto non disciplinato unitariamente dalla convenzione) alle stesse norme applicabili ai brevetti nazionali e alla giurisdizione nazionale; con conseguente possibilità di un trattamento giuridico differenziato delle frazioni di un medesimo brevetto efficaci nei diversi Stati⁹.

Con la CBC si realizzava l'obiettivo dell'unitarietà (anche) sul piano degli effetti del brevetto, istituendo un brevetto (c.d. comunitario) rilasciato secondo le regole della

l'individuazione dell'avente diritto al rilascio, la definizione dell'invenzione, l'interpretazione del brevetto, e la sua durata. Sul punto si rinvia a ULLRICH H., *Patent protection in Europe: integrating Europe into the Community or the Community into Europe?*, op. cit., p. 433, SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., p. 43, VANZETTI A. – DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, op. cit., p. 509; DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, I, p. 308; SCUFFI M., *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 73.

⁸ Si tratta della cosiddetta validazione nazionale, i cui oneri di traduzione sono stati in parte mitigati dall'Accordo di Londra sulla semplificazione delle traduzioni richieste secondo art. 65 CBE, firmato il 17 ottobre 2000 e in vigore dal 1 maggio 2008, in base al quale gli Stati aderenti la cui lingua ufficiale corrisponde a una delle tre lingue ufficiali dell'UEB non possono richiedere la traduzione nella propria lingua in fase di convalida nazionale, mentre gli Stati che non hanno come lingua ufficiale né l'inglese, né il francese, né il tedesco, possono chiedere la traduzione nella propria lingua delle sole rivendicazioni del brevetto, mentre la traduzione del testo del brevetto può essere chiesta in una delle due lingue ufficiali diverse da quella scelta dal richiedente. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che una traduzione integrale del brevetto sia depositata in caso di controversia nella lingua dello Stato dove è avvenuta la contraffazione, o nella lingua dello Stato in cui si svolge il contenzioso. Attualmente gli Stati aderenti all'accordo sono: Albania, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Non partecipano all'accordo, tra gli altri, Italia e Spagna. Un elenco aggiornato è consultabile al link <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement/status.html>.

⁹ La possibilità di decisioni di segno diverso con riferimento a medesimi atti di contraffazione di un brevetto europeo posti in essere in Stati diversi è stata ritenuta legittima dalla Corte di giustizia tra le altre nella sentenza 13 luglio 2006, C-539/03, caso *Roche Nederland c. Primus*, punti 25 ss. (in senso analogo, più di recente, ord. 7 marzo 2013, C-145/10, caso *Panier*, punto 79). Su questo aspetto e in generale sulle problematiche connesse alla frammentazione del brevetto europeo in una pluralità di titoli nazionali si dirà più ampiamente *infra*, nel par. 0.

CBE come il brevetto europeo, ma diverso da quest'ultimo sul piano degli effetti, in quanto il carattere unitario del titolo si sarebbe mantenuto anche dopo la concessione, con effetti unitari estesi a tutti gli Stati aderenti e disciplinati in via uniforme dalla CBC¹⁰. Sul piano linguistico si prevedeva la traduzione delle rivendicazioni del brevetto in tutte le lingue degli Stati aderenti ai fini della validità del brevetto (art. 33), con facoltà degli Stati di riservarsi - all'atto della firma o della ratifica della convenzione - di subordinare l'efficacia del brevetto in quello Stato alla traduzione integrale del fascicolo in una delle sue lingue ufficiali (art. 88)¹¹. Il brevetto comunitario si sarebbe dovuto sostituire col tempo al brevetto europeo, in quanto la CBC prevedeva la possibilità di optare tra uno o l'altro titolo solo durante un periodo transitorio, ad esito della quale il brevetto comunitario si sarebbe definitivamente sostituito al brevetto europeo¹².

Dei due progetti, solo la CBE è entrata in vigore (il 7 ottobre 1977)¹³, mentre la CBC non è mai stata approvata. Il fallimento fu addebitato principalmente alla mancata previsione di una giurisdizione comune e al regime linguistico applicabile; il tutto accompagnato dal fatto che la recente introduzione della CBE e l'entrata in funzione dell'UEB facevano apparire la necessità di introduzione del brevetto comunitario meno urgente¹⁴.

¹⁰ Sulla CBC si vedano LIUZZO L., *Cenni sul brevetto comunitario*, in *Riv. dir. ind.* 1981; I, p. 334; BENYAMINI A., *Patent Infringement in the European Community*, in *IIC Studies*, Vol. 13, 1993, 5 ss., SCUFFI M., *Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993*, in *Quaderni CSM* n. 94, parte III, www.csm.it, SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., p. 52, VANZETTI A. – DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, op. cit., p. 519.

¹¹ Il regime linguistico è disciplinato negli artt. 14, 33, 34, par. 2, e 88 della CBC del 1975. Si veda in proposito ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 12-03*, in *SSRN*, p. 6 e 11.

¹² L'art. 86 CBC (art. 81 nella versione del 1989) rimetteva al Consiglio CEE, su proposta della Commissione CEE o di uno Stato contraente, la possibilità di decidere di mettere fine al periodo transitorio.

¹³ Dopo pochi mesi dall'entrata in vigore della CBE è entrato in vigore (il 24 gennaio 1978) anche il Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (*Patent Cooperation Treaty – PCT*) sottoscritto a Washington il 19 giugno 1970, che ha approntato un sistema di cooperazione funzionale all'agevolazione dei depositi plurimi (mediante un'estensione del principio di priorità a 30 mesi) e dell'esame preventivo della domanda (con una fase di esame preliminare a livello internazionale). Il trattato è stato ratificato in Italia con la legge 21 dicembre 1984, n. 890. Sul trattato si vedano SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., p. 58, VANZETTI A. – DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, op. cit., p. 511.

¹⁴ Su questi aspetti si vedano MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 10; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 172; JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08*, in *SSRN*, 2, sottolinea che anche l'istituzione dell'UEB ha costituito un importante elemento di armonizzazione che ha parzialmente sopperito alla mancata unificazione

Nonostante la mancata entrata in vigore della CBC, diversi Stati membri adeguarono le normative nazionali alle regole sostanziali previste nella CBC, perseguendo così un'armonizzazione in via di fatto e unilaterale delle rispettive discipline sugli effetti del brevetto e sulle relative limitazioni, che restavano tuttavia soggette alle possibili diverse interpretazioni da parte dei giudici nazionali, con tutti gli inconvenienti conseguenti in termini di costi e rischio di decisioni disomogenee¹⁵.

Alla versione della CBC del 1975 seguì l'Accordo sul brevetto comunitario, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1989, al quale erano allegati una seconda versione modificata della CBC e quattro protocolli, tra cui uno sulla risoluzione delle controversie (c.d. protocollo dei litigi). Il protocollo rimetteva a tribunali nazionali specializzati (i c.d. tribunali dei brevetti comunitari) i giudizi di primo grado in materia di contraffazione, di accertamento negativo della contraffazione, e le domande riconvenzionali di nullità. Le azioni di nullità in via principale erano invece devolute all'UEB. Le due vie di ricorso si coordinavano in sede terminale attraverso la previsione di un'unica corte di appello centralizzata¹⁶. Il regime linguistico veniva modificato rispetto alla precedente versione della CBC prevedendo la traduzione in tutte le lingue degli Stati aderenti a pena di invalidità sia delle rivendicazioni (art. 29) che della domanda iniziale (art. 30), con facoltà - in caso di mancata traduzione della domanda iniziale - di modificare in un secondo momento la richiesta di concessione del brevetto comunitario in richiesta di concessione di un brevetto europeo (art. 30, par. 6)¹⁷.

L'accordo del 1989 non ottenne tutte le ratifiche necessarie da parte dei dodici Paesi

della giurisdizione.

¹⁵ ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 12-11, in SSRN, p. 13; DIMOPOULOS A. – VANTSIOURI P., *Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law*, 2012, in SSRN, p. 17; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 10; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 173. Per un'ampia e approfondita analisi delle disposizioni della CBC sulla contraffazione, in comparazione alle discipline nazionali di Stati europei e realtà extraeuropee, si rinvia a BENYAMINI A., *Patent Infringement in the European Community*, op. cit.

¹⁶ Sul punto si veda SCUFFI M., *Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993*, op. cit.; ID., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in http://aippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/sispi_scuffi.pdf; ID., *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, op. cit., p. 76.

¹⁷ Il regime linguistico è disciplinato negli artt. 10, 29, 30 e 31 della CBC del 1989. Sul punto si rinvia a ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., pp. 6 e 11.

allora firmatari¹⁸: ciò ancora principalmente a causa del regime linguistico, che non vedeva il favore dell'industria in quanto rendeva il brevetto comunitario eccessivamente costoso¹⁹. Malumori vennero inoltre espressi nei confronti del sistema giurisdizionale, che peraltro in un secondo momento avrebbe costituito, con gli opportuni adattamenti, il modello adottato nel sistema dei marchi e disegni e modelli comunitari²⁰.

2. La seconda fase: il metodo comunitario

La mancata approvazione della CBC indusse le istituzioni della Comunità europea²¹ - che nel frattempo vedeva riconosciute le proprie competenze in materia brevettuale, con riferimento alla sottoscrizione dell'accordo TRIPS²² - a tentare di introdurre il

¹⁸ Gli anni '80 videro l'ingresso nella CEE della Grecia (1981) della Spagna e del Portogallo (1986) che andavano a unirsi a Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda e Danimarca. L'accordo venne ratificato in Italia con legge 26 luglio 1993 n. 302.

¹⁹ DI CATALDO V., *From the European Patent to a Community Patent*, 8 *Colum. J. Eur. L.* 19, 2002, p. 27, KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 172.

²⁰ V. regolamenti CE 40/94 e 6/02 sull'istituzione dei c.d. tribunali dei marchi, modelli e disegni comunitari. SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, op. cit.; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 11.

²¹ Con il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993, tutti i riferimenti alla "Comunità economica europea" nel rispettivo trattato vengono sostituiti con "Comunità europea". A partire dal 1 gennaio 1995 gli Stati passavano da 12 a 15, con l'ingresso nella CE di Austria, Finlandia e Svezia (l'atto di adesione fu firmato anche dalla Norvegia, che tuttavia non ratificò l'accordo in quanto la ratifica era subordinata a una consultazione referendaria, che diede esito negativo (per la seconda volta, dopo una prima bocciatura già nel 1972).

²² Si veda in proposito il parere n. 1/94 della Corte di giustizia, con cui è stato riconosciuto il potere della Comunità europea di stipulare l'accordo che istituiva l'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare l'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e l'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, ivi compreso il commercio dei prodotti contraffatti (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* - TRIPS). L'accordo TRIPS, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, ha ribadito e integrato alcuni principi fondamentali statuiti con la Convenzione di Unione di Parigi (quali il principio di assimilazione, a cui si aggiunge con l'accordo TRIPS il principio di trattamento della nazione più favorita) e ha definito un livello minimo di protezione dei diritti di proprietà intellettuale secondo uno standard più elevato di quello indicato nelle precedenti convenzioni internazionali. Sul parere n. 1/94 della Corte di giustizia si veda CAGGIANO G., *Il pacchetto normativo sul "brevetto europeo unitario" tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, in *Il Diritto dell'Unione Europea* 4/2012, p. 689. Sull'accordo TRIPS v. SANDRI S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS*, 2° ed., Cedam, 1999, 213, SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., p. 63, VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, op. cit., p. 512. Negli anni a seguire la Comunità è intervenuta in altre occasioni in materia brevettuale, tra le altre con la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, con i regolamenti n. 1768/92 (ora reg. n. 469/09) e 1610/96 sui certificati protettivi supplementari per medicinali e prodotti fitosanitari, con le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE

brevetto comunitario mediante un regolamento comunitario. Questa iniziativa si avviò con il libro verde della Commissione del 1997 sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa²³, a cui il 1 agosto 2000 seguì una proposta di regolamento²⁴, che prevedeva l'adesione della Comunità alla CBE, e l'istituzione di un brevetto con effetto esteso a tutta la Comunità a fianco del già esistente brevetto europeo. La proposta riprendeva in larga parte il contenuto della CBC, seppur con alcune modifiche tra cui un maggiore intervento sulle disposizioni di diritto sostanziale (alle norme uniformi in materia di effetti e limitazioni del brevetto si aggiungeva una disciplina unitaria in materia di diritto di preuso e di licenze obbligatorie²⁵). Sul piano giurisdizionale la proposta adottava un'impostazione diversa da quella prevista nel protocollo dei litigi allegato alla CBC del 1989, in quanto prescindeva integralmente dalle corti nazionali e si attestava su un livello esclusivamente comunitario, sia in primo grado che in appello, con l'istituzione di un tribunale comunitario della proprietà immateriale, avente competenza esclusiva in materia di validità e di contraffazione brevettuale²⁶. Anche il regime linguistico veniva innovato rispetto ai precedenti progetti, introducendo ai fini di validità il medesimo regime trilinguistico previsto per il brevetto europeo²⁷. Il progetto vide un primo periodo di negoziazione e di sviluppo²⁸, nell'ambito del quale

(quest'ultima modificata dalla direttiva 2004/27/CE) che hanno previsto la c.d. *Bolar exemption* in ambito farmaceutico, con la direttiva n. 2004/48/CE c.d. "*Enforcement*" sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con il reg. 1901/06/CE (poi reg. 469/09/E) sui medicinali per uso pediatrico, e con il reg. 816/06/CE sulla concessione di licenze obbligatorie per prodotti farmaceutici destinati a Paesi con problemi di salute pubblica.

²³ COM(97) 314 def. del 24.6.1997.

²⁴ COM(2000) 412 def., adottata sulla base dell'art. 308 Trattato CE, all'epoca in vigore. Sul progetto si vedano ULLRICH H., *Patent protection in Europe: integrating Europe into the Community or the Community into Europe?*, op. cit., p. 433; ID., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 11; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., p. 11.

²⁵ Artt. 12 e 21-22. Per un confronto tra queste disposizioni e quelle del progetto attuale si rinvia ai par. 15.2.7 e 15.2.8.

²⁶ SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, op. cit.; ID., *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, op. cit., p. 77.

²⁷ Il brevetto sarebbe stato dunque valido a seguito della concessione del brevetto in una delle tre lingue ufficiali dell'UEB (inglese, francese e tedesco) e della pubblicazione del brevetto nella stessa lingua unitamente alla traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue. Sul punto si veda ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 11; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., p. 11.

²⁸ Sulle modifiche apportate al progetto per adeguarlo alle disposizioni del Trattato di Nizza del 25 febbraio 2000 e sugli sviluppi successivi (il *working paper* della Commissione del 30 agosto 2000 sui rapporti tra Trattato di Nizza e il tribunale, il *Common Political Approach* del 3 marzo 2003, e la decisione del Consiglio del 23 dicembre 2003 che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario) si rinvia a SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, op. cit.; ID., *Il Tribunale unificato*

tuttavia gli Stati membri incontrarono motivi di contrasto che si rivelarono insanabili, sia sulla giurisdizione che sul regime linguistico²⁹: i principali oppositori a questo riguardo erano l'Italia e la Spagna, che lamentavano l'indebita esclusione delle rispettive lingue a fronte dell'ingiustificato mantenimento - accanto alla lingua inglese - del francese e del tedesco³⁰.

3. Il progetto EPLA

Al fallimento della proposta di regolamento sul brevetto comunitario seguì nel novembre 2003 un tentativo di intervenire sul solo sistema giurisdizionale, attraverso la presentazione del progetto di accordo sulla risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei (c.d. EPLA)³¹. L'accordo era aperto all'adesione facoltativa degli Stati aderenti alla CBE, e prevedeva una giurisdizione unificata comune, con giudici altamente specializzati sotto il profilo giuridico e tecnico, composta da un tribunale di primo grado, a sua volta ripartito in una divisione centrale e divisioni regionali negli Stati contraenti, da una corte di appello e da una cancelleria. Il tribunale unificato avrebbe avuto competenza esclusiva in materia di contraffazione e validità (art. 41),

dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali, op. cit., p. 79.

²⁹ Su questi aspetti si vedano ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 7 e 11, KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 172, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 12, SCUFFI M., *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, op. cit., p. 76; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 10.

³⁰ Principale fondamento delle critiche nei confronti del trilinguismo è l'ingiustificato squilibrio a cui dà luogo tra gli Stati di lingua inglese, francese e tedesca, e gli altri; come è testimoniato dalla valutazione d'impatto della Commissione allegata alla proposta di regolamento sul brevetto unitario SEC(2011)482 def., la quale evidenzia che Inghilterra, Germania e Francia sono gli Stati maggiormente designati dai brevetti europei, considerato che non occorrono costi aggiuntivi di traduzione (sul punto si vedano ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 9 ss., MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 51; FLORIDIA G., *Il brevetto unitario: cui prodest?*, in *Dir. ind.*, 3/2013, p. 206). Le soluzioni alternative proposte erano l'estensione ad altre lingue non contemplate, e segnatamente lo spagnolo e l'italiano (in linea con il regime linguistico della procedura davanti all'UAMI - ora EUIPO - per i marchi e disegni e modelli comunitari, ex art. 115, par. 2, reg. 40/94) oppure la riduzione alla sola lingua inglese. In quest'ultimo senso si vedano, tra gli altri, DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 318; SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Dir. ind.*, 2/2013, p. 157.

³¹ Le radici del progetto affondano nella Conferenza intergovernativa di Parigi del 25 giugno 1999, in cui gli Stati aderenti alla CBE demandarono a un gruppo di lavoro la realizzazione di un progetto di sistema giurisdizionale comune agli Stati aderenti alla CBE. Sul punto si veda SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, op. cit.

mentre in materia cautelare la competenza sarebbe stata concorrente con quella dei tribunali nazionali (artt. 45-46 e 70-75)³². L'accordo prevedeva inoltre norme sostanziali uniformi (artt. 32-37) in materia di contraffazione diretta e indiretta, di limitazioni al diritto di brevetto, di onere della prova e diritto di preuso (il cui riconoscimento e disciplina venivano rimessi alle normative nazionali)³³.

Anche questo progetto non giunse a compimento. La principale ragione di perplessità, manifestata inizialmente da alcuni stati membri e fatta propria anche dalla Commissione, era che il progetto si poneva al di fuori del diritto comunitario³⁴, in controtendenza rispetto all'intenzione condivisa di introdurre una giurisdizione all'interno del sistema comunitario, che fosse competente anche rispetto al futuro brevetto comunitario. Si criticava in particolare l'esclusione dal sistema della giurisdizione della Corte di giustizia, che non appariva giustificabile considerato che il tribunale unificato si sarebbe trovato ad applicare una serie di importanti norme di diritto comunitario emanate in materia brevettuale³⁵, a cui aggiungeva la recente emanazione della direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. *Enforcement*)³⁶. Dubbi inoltre sussistevano in merito alla stessa

³² Le azioni di contraffazione e le domande riconvenzionali di nullità sarebbero state proponibili davanti alla divisione centrale o a quella locale del Paese di domicilio del convenuto o del luogo di verifica o minaccia dell'illecito, mentre le azioni di nullità solo alla divisione centrale. Sul punto SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, op. cit.

³³ Sul progetto EPLA si vedano LUGINBUEHL S., *A stone's throw away from a European Patent Court: the European Patent Litigation Agreement*, in EIPR 2003, 25(6), p. 256; SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., p. 49; SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, op. cit., ove ulteriori approfondimenti anche in merito alla bozza di statuto della Corte europea del 16 febbraio 2004 e alla *Second Venice Resolution* del 1 novembre 2006; JAEGER T. - HILTY R. - DREXL J. - ULLRICH H., *Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the 2009 Commission proposal for the establishment of a unified European patent judiciary*, in IIC 2009, 40(7), p. 819; JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 12-01, in SSRN, p. 13; ID., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, p. 5; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 12; DREXL J., *The european unitary patent system: on the 'unconstitutional' misuse of conflict-of-law rules*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-01, in SSRN, p. 6.

³⁴ Si vedano a questo riguardo il c.d. *French Paper* che contestava l'estraneità della giurisdizione istituita dall'EPLA dagli schemi comunitari, e la successiva comunicazione della Commissione "*Migliorare il sistema dei brevetti in Europa*" COM (2007) 165 def. (punto 2.2.3) che suggeriva di adottare un'ipotesi di compromesso tra il sistema EPLA e il sistema giudiziario comunitario. Sul punto v. SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, op. cit.

³⁵ Si veda in proposito la nota 22.

³⁶ La direttiva *Enforcement* prevede alcuni strumenti di tutela minimi a favore dei titolari di diritti di proprietà industriale. La direttiva è stata attuata in Italia con d.lgs. 140/2006. In generale sul contenuto della direttiva si veda NIVARRA L., *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e*

possibilità di partecipare all'accordo per gli Stati membri della Comunità senza la partecipazione della Comunità europea, trattandosi la giurisdizione di una materia coperta dal diritto comunitario, sicché l'adesione alle norme sulla giurisdizione previste nell'accordo si reputava interferente con le competenze comunitarie e con la relativa normazione secondaria emanata in materia³⁷.

Nonostante la mancata approvazione, il progetto EPLA ebbe un'influenza notevole sulle successive negoziazioni, in quanto evidenziò l'importanza autonoma dell'obiettivo di prevedere una giurisdizione unificata, attribuendo allo stesso una propria centralità rispetto all'obiettivo di introdurre il brevetto con effetto unitario, così che dopo di allora i due strumenti non sono più stati trattati in un singolo progetto ma su binari paralleli³⁸.

4. Il progetto di accordo sul tribunale unificato del 2008, il parere n. 1/09 della Corte di giustizia e le successive modifiche

Il 3 aprile 2007, a conclusione di un processo di consultazione avviato nel 2006, la Commissione europea emetteva una comunicazione al Parlamento e al Consiglio intitolata "*Migliorare il sistema dei brevetti in Europa*", con cui affermava da un lato la crucialità dell'obiettivo di introdurre lo strumento del brevetto comunitario e dall'altro la necessità di affiancarlo a un "*sistema giurisdizionale integrato per i brevetti nel mercato unico*", proponendo un approccio integrato teso all'istituzione di un sistema giudiziario da un lato "*fortemente improntato al modello dell'EPLA*", che tuttavia consentisse dall'altro lato anche una "*integrazione armoniosa nella giurisdizione comunitaria*"³⁹.

processuali, in *Quaderni di AIDA* n. 12, 2005, 91.

³⁷ Su questo tema il Servizio legale del Parlamento europeo ha emesso un'opinione provvisoria il 1 febbraio 2007, osservando che l'adesione degli Stati membri all'EPLA non avrebbe costituito violazione dell'art. 292 TCE, ma sarebbe stata incompatibile con le regole comuni del diritto comunitario e in particolare con la direttiva 2004/48 (*enforcement*) e con il reg. 44/01 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Sul punto SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., p. 51; CAGGIANO G., *Il pacchetto normativo sul "brevetto europeo unitario" tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, op. cit., p. 696.

³⁸ JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, 5.

³⁹ Comunicazione COM (2007) 165 def.

Su tali basi veniva predisposto un progetto di accordo internazionale istitutivo di una giurisdizione unica, con una bozza preliminare risalente al 19 marzo 2008, oggetto di numerose integrazioni e modifiche⁴⁰. L'accordo era aperto all'adesione degli Stati membri dell'UE, degli Stati non europei aderenti alla CBE e dell'Unione europea come istituzione. Il progetto recepiva molte disposizioni contenute nel progetto EPLA⁴¹, e prevedeva un tribunale unificato con giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di contraffazione e di validità dei brevetti europei esistenti, e degli istituendi brevetti comunitari (art. 15)⁴². Non erano previsti meccanismi di controllo del tribunale unificato sulle decisioni dell'UEB. Il tribunale era tenuto al rispetto del diritto comunitario (art. 14a, par. 1), e le disposizioni di diritto comunitario direttamente applicabili erano richiamate tra le fonti di diritto applicabili dal tribunale (art. 14a, lett. b)⁴³, con obbligo per gli Stati contraenti estranei all'UE di adeguare le relative disposizioni interne a quelle sostanziali di diritto dell'Unione relative alla materia brevettuale (art. 14a, par. 3)⁴⁴. Era inoltre prevista la possibilità per il tribunale di primo grado (che diveniva un obbligo per la corte di appello) di rimettere in via pregiudiziale

⁴⁰ Si vedano i seguenti documenti del Consiglio: *European Union Patent Jurisdiction - Preliminary Set of Provisions for the future legal instrument* (7728/08) del 19 marzo 2008; reperibile al seguente link: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7728-2008-INIT/en/pdf>; il successivo *Draft Agreement on the European Union Patent Judiciary* (9124/08) del 14 maggio 2008; al seguente link: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9124-2008-INIT/en/pdf>; e ancora il *Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute - Revised Presidency text*, del 23 marzo 2009 (7928/09), che è stato sottoposto al parere n. 1/09 della Corte di giustizia, reperibile al seguente link: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207928%202009%20INIT>.

⁴¹ Sul progetto di accordo del 2008, con illustrazione delle differenze e analogie rispetto al progetto EPLA, si vedano FRASSI P., *I brevetti nel contesto europeo e i progetti per l'istituzione di una giurisdizione unificata*, in *Dir. ind.* 2/2008, p. 148 ss.; JAEGER T. - HILTY R. - DREXL J. - ULLRICH H., *Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the 2009 Commission proposal for the establishment of a unified European patent judiciary*, op. cit., p. 817 ss.; JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08*, in *SSRN*, 11; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 13 e 42.

⁴² Rispetto ai soli brevetti ad effetto unitario (allora ancora denominati brevetti comunitari) il progetto prevedeva anche la competenza esclusiva del tribunale unificato in materia di azioni per la concessione o la revoca di licenze obbligatorie (art. 15, lett. f).

⁴³ Art. 14a, par. 1, *Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute - Revised Presidency text* del 23 marzo 2009 (7928/09): "When hearing a case brought before it under this Agreement, the Court shall respect Community law and base its decisions on: (a) this Agreement; (b) directly applicable Community law, in particular Council Regulation (EC) No ... on the Community patent, and national law of the Contracting States implementing Community law".

⁴⁴ Art. 14a, par. 3, *Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute - Revised Presidency text* del 23 marzo 2009 (7928/09): "A Contracting State which is not a party to the Agreement on the European Economic Area shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Community law relating to substantive patent law".

alla Corte di giustizia le questioni di interpretazione del diritto comunitario, e la vincolatività delle decisioni interpretative emesse dalla Corte di giustizia nei giudizi dinanzi al tribunale unificato (art. 48, che riproduce sostanzialmente l'attuale art. 267 TFUE sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte dagli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri)⁴⁵.

In data 6 luglio 2009, su richiesta del Consiglio, il progetto veniva sottoposto all'attenzione della Corte di Giustizia affinché esprimesse un parere di compatibilità dell'accordo con i Trattati istitutivi dell'Unione, ai sensi dell'art. 218, par. 11, TFUE⁴⁶.

Con il parere n. 1/09, emesso in data 8 marzo 2011, la Corte di giustizia riteneva il progetto non compatibile con i Trattati istitutivi dell'Unione europea⁴⁷. Il ragionamento logico della Corte è ricostruibile nei seguenti passaggi: il tribunale unificato istituito dall'accordo si situa all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione, essendo un organo dotato di personalità giuridica propria in forza del diritto internazionale (punto 71); l'accordo attribuisce a questo organo una

⁴⁵ Art. 48 *Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute - Revised Presidency text* del 23 marzo 2009 (7928/09): "When a question of interpretation of the Treaty establishing the European Community or the validity and interpretation of acts of the institutions of the European Community is raised before the Court of First Instance, it may, if it considers this necessary to enable it to give a decision, request the Court of Justice of the European Communities to decide on the question. Where such question is raised before the Court of Appeal, it shall request the Court of Justice of the European Communities to decide on the question. The decision of the Court of Justice of the European Communities on the interpretation of the Treaty establishing the European Community or the validity and interpretation of acts of the institutions of the European Community shall be binding on the Court of First Instance and the Court of Appeal".

⁴⁶ Il par. 11 dell'art. 218 TFUE attribuisce al Consiglio, al Parlamento, alla Commissione o a uno Stato membro la facoltà di domandare il parere della Corte di Giustizia circa la compatibilità di un accordo di cui l'Unione è parte con le disposizioni del TUE e del TFUE. Il parere non è obbligatorio ma è vincolante: se è negativo l'accordo non può entrare in vigore a meno che non venga modificato eliminando o modificando le disposizioni incompatibili con i Trattati istitutivi, oppure vengano modificati i Trattati.

⁴⁷ Il parere ha accolto parzialmente le conclusioni dell'avvocato generale, il quale pure concludeva nel senso della non compatibilità dell'accordo con i Trattati individuando tuttavia ulteriori motivi che non sono stati considerati dalla Corte. L'opinione espressa dagli Stati membri in proposito non fu concorde, alcuni ritenendo l'accordo compatibile con i Trattati mentre altri ritenendolo non compatibile. Sul parere 1/09 della Corte di giustizia si vedano RUNGE D. T. P., *The European and European Union Patent Courts: The Way Forward After ECJ Opinion 1/09 on the Compatibility of the EEUPC with EU Law*, 2011, in SSRN; BARATTA R., *National Courts as 'Guardians' and 'Ordinary Courts' of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ*, in *Legal Issues of Economic Integration*, V. 38, No. 4, 2011, p. 302 ss.; ID., *The Unified Patent Court – What is the 'common' trait about?*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 106; JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, op. cit., p. 11, ID., *What's in the unitary patent package?*, op. cit., p. 12, CAGGIANO G., *Il pacchetto normativo sul "brevetto europeo unitario" tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, op. cit., p. 698; SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, op. cit., p. 158, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 15.

competenza esclusiva a conoscere un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetti, privando della competenza a conoscere di tali controversie gli organi giurisdizionali degli Stati contraenti, ivi compresi quelli degli Stati membri dell'Unione (punto 72); in detto ambito di competenze, l'accordo attribuisce al tribunale unificato non solo il compito di interpretare e applicare norme interne all'accordo - ciò che non pone linea di principio problemi di compatibilità con i Trattati - ma anche il compito di interpretare e applicare norme di diritto dell'Unione (punti 73-77); nelle materie sottratte alla competenza dei giudici nazionali, questi ultimi vengono privati della facoltà di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale, divenendo il tribunale unificato l'unico interlocutore della Corte di giustizia nella cornice di una procedura di rinvio pregiudiziale riguardante l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione (punti 79-81); la cooperazione tra giudici nazionali e Corte di giustizia mediante il meccanismo di rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 267 TFUE è essenziale per la corretta applicazione e interpretazione uniforme del diritto dell'Unione ed è funzionale alla salvaguardia stessa della natura dell'ordinamento istituito dai Trattati istitutivi (punti 83-85); pertanto, è incompatibile con i Trattati la privazione di queste competenze in capo ai giudici nazionali a favore di un giudice situato all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione, ciò che snaturerebbe le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri che sono essenziali alla salvaguardia della natura del diritto dell'Unione (punto 89). La Corte ha ritenuto che il trasferimento di queste competenze è compatibile con i Trattati se a favore di un organo comune a soli Stati membri dell'Unione, come la Corte di giustizia del Benelux (istituita mediante accordo concluso tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo il 31 marzo 1965): il parere chiarisce che la posizione del tribunale unificato è diversa da quella della Corte di giustizia del Benelux, rispetto alla quale non si pone un profilo di incompatibilità con i Trattati in quanto, *“dato che quest'ultima costituisce un organo giurisdizionale comune a diversi Stati membri e, di conseguenza, è situata nel sistema giurisdizionale dell'Unione, le sue pronunce sono soggette a procedure in grado di garantire la piena efficacia delle norme dell'Unione”* (punto 82). Un'ulteriore criticità rilevata dalla Corte sul piano della compatibilità dell'accordo con i Trattati istitutivi dell'UE è che una pronuncia del tribunale che violasse il diritto dell'Unione non potrebbe dare luogo a un giudizio di infrazione né comportare una qualsivoglia responsabilità patrimoniale in capo a uno o più Stati membri ai sensi degli artt. 258-260 TFUE (punti

86-88). Di rilievo infine è che il parere della Corte di giustizia non abbia attribuito alcuna considerazione ai fini della compatibilità con i Trattati alla circostanza che l'accordo istitutivo del tribunale unificato prevedesse sia l'obbligo del rispetto del diritto comunitario da parte del tribunale unificato (art. 14a, par. 1) sia un meccanismo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (obbligatorio per la corte di appello) da parte del tribunale unificato (art. 48)⁴⁸.

Il 14 giugno 2011, la presidenza del Consiglio presentava una nuova versione del progetto di accordo sul tribunale unificato, modificata al fine superare i rilievi critici espressi nel parere n. 1/09 della Corte di giustizia⁴⁹. La possibilità di aderire all'accordo è stata circoscritta ai soli Stati membri dell'Unione europea (v. ora artt. 84 e 2, definizione di “*stato membro*” e di “*stato membro contraente*”, e Considerando 14 dell'accordo TUB⁵⁰); il tribunale unificato è stato qualificato come autorità comune agli Stati membri - sulla falsa riga della Corte di giustizia del Benelux - equiparata agli organi giurisdizionali degli Stati membri quanto al rispetto del diritto dell'Unione (art. 1, par. 2 dell'accordo TUB); è stata inserita una norma apposita sul rispetto del primato del diritto dell'Unione (art. 20, che peraltro non innova rispetto al richiamo contenuto nell'art. 14a, par. 1 della precedente bozza); è stata riformulata la norma sul rinvio pregiudiziale del tribunale unificato alla Corte di giustizia (ora art. 21 accordo TUB, che richiama espressamente l'art. 267 TFUE, anche sotto questo profilo senza particolari innovazioni rispetto all'art. 48 della precedente bozza che riproduceva il contenuto della norma di diritto dell'Unione); ed è stata prevista la responsabilità degli Stati membri contraenti per le violazioni del diritto dell'Unione commesse dal tribunale unificato nell'esercizio dei suoi compiti (ora artt. 22-23 accordo TUB, in questo caso

⁴⁸ Gli artt. 14 *bis* e 48 vengono citati nel parere tra le norme di riferimento dell'accordo rilevanti (il testo delle disposizioni è riportato sopra nelle note 44-45, e nei punti 9 e 12 del parere della Corte di giustizia), e il parere dà atto che a queste disposizioni fanno riferimento il governo sloveno e quello inglese per sostenere la compatibilità dell'accordo (punti 42 e 45 del parere), ma a queste disposizioni non viene poi attribuito alcun rilievo nel ragionamento della Corte.

⁴⁹ *Draft agreement on a unified patent court and draft statute – presidency text* del 14 giugno 2011 (11533/11). Da segnalare è che i negoziati successivi al parere n. 1/09 hanno avuto pochissima accessibilità dall'esterno. Si veda sul punto CAGGIANO G., *Il pacchetto normativo sul “brevetto europeo unitario” tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, op. cit., p. 700.

⁵⁰ L'art. 84 dell'accordo TUB, relativo alla firma, alla ratifica e all'adesione all'accordo TUB, fa riferimento esclusivamente agli “*Stati membri*”, nozione che l'art. 2, lett. b, dell'accordo TUB definisce come “*uno Stato membro dell'Unione europea*”; analogamente il Considerando 14 dell'accordo TUB prevede che l'accordo “*dovrebbe essere aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea*”.

innovando rispetto al precedente testo); è stata inoltre introdotta la competenza del tribunale unificato avverso le decisioni assunte dall'UEB in relazione ai compiti ad esso attribuiti dall'art. 9 del reg. 1257/12 ovvero inerenti alle richieste di attribuzione dell'effetto unitario⁵¹.

5. Il Trattato di Lisbona, la proposta di regolamento sul brevetto unitario basata sull'art. 118 TFUE e il ricorso alla cooperazione rafforzata

Mentre il progetto di accordo sul tribunale unificato veniva sottoposto all'esame della Corte di giustizia che sarebbe sfociato nel parere n. 1/09 (su cui v. par. precedente), il 1 dicembre 2009 entrava in vigore il Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007), che ha apportato rilevanti modificazioni dei Trattati istitutivi, tra cui di particolare interesse è l'introduzione del nuovo art. 118 nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, già TCE). La disposizione in parola attribuisce alle istituzioni dell'Unione la possibilità di prevedere, secondo la procedura legislativa

⁵¹ CAGGIANO G., *Il pacchetto normativo sul "brevetto europeo unitario" tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, op. cit., p. 702, SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, op. cit., p. 159, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 29. Critici sull'effettiva idoneità delle modifiche a soddisfare le esigenze prospettate dalla Corte di giustizia nel parere n. 1/09 HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. - ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., p. 555, sulla base dei rilievi che il modello della Corte di giustizia del Benelux non sarebbe applicabile al tribunale unificato stante le differenze tra questi due organi (sul punto v. sotto la nota 78), e inoltre che la limitazione dell'accordo agli Stati membri (senza partecipazione dell'UE) fa riemergere il tema (che ha costituito uno dei motivi di mancata attuazione del progetto EPLA, v. sopra par. 3, nota 37) della possibile mancanza di competenza di questi ultimi a stipulare l'accordo stante l'esercizio della competenza dell'Unione sulla materia con i regolamenti n. 44/01 e ora n. 1215/12. In termini analoghi JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, op. cit., p. 13 ss., ID., *What's in the unitary patent package?*, op. cit., pp. 8 e 20, che rileva che la compatibilità dell'accordo TUB con il diritto dell'Unione non può essere oggetto di un nuovo parere della Corte di giustizia in quanto l'UE non è più parte dell'accordo, ma potrebbe essere oggetto di vaglio da parte della Corte di giustizia nell'ambito di una procedura di infrazione ex art. 259 TFUE nei confronti degli Stati membri che aderiscono all'accordo (sulla base di motivi analoghi a quelli per cui gli stessi non erano stati ritenuti legittimati a sottoscrivere l'accordo EPLA, v. sopra par. 3). Analoga ipotesi è menzionata da STJERNA I., *"Unitary patent" and court system - Squaring the circle after the "Brexit" vote*, 19 settembre 2016, in www.stjerna.de, p. 5, che aggiunge anche la possibilità che la Corte di giustizia sia invocata in via di interpretazione pregiudiziale da parte delle corti costituzionali il cui intervento fosse previsto nell'ambito dell'autorizzazione o del vaglio delle leggi di ratifica dell'accordo TUB. Parimenti critico DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 316. ULLRICH H., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, in *IIC*, 2015, 46(1), p. 4, che sottolinea la mancanza di supporto democratico delle disposizioni dell'accordo TUB, che non sono state vagliate né dal Parlamento europeo né dai parlamenti nazionali, che possono solo ratificare o meno l'accordo in blocco senza incidere sulle relative disposizioni.

ordinaria, misure per la creazione di titoli di proprietà intellettuale tesi a garantire una protezione uniforme all'interno dell'Unione (art. 118, par. 1), e di stabilire i relativi regimi linguistici secondo una procedura legislativa speciale (art. 118, par. 2)⁵².

A pochi giorni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, veniva avanzata una nuova proposta di regolamento sul brevetto ad effetto unitario sulla base dell'art. 118 TFUE⁵³, che rimetteva la regolamentazione del regime linguistico a un separato testo, precisando la necessità di un'entrata in vigore congiunta dei due atti (art. 36). Il 30 giugno 2010 veniva presentata una proposta di regolamento sul regime di traduzione che riproponeva, come la precedente proposta del 2000, il regime trilinguistico previsto dalla CBE, ovvero la redazione della domanda in una delle tre lingue ufficiali dell'UEB (inglese, francese e tedesco) e l'onere di traduzione delle sole rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali ai fini della validità; a cui si aggiungeva l'obbligo di traduzione integrale del brevetto in caso di controversia nella lingua del luogo della asserita contraffazione o del domicilio dell'asserito contraffattore, a richiesta e scelta di quest'ultimo, e/o nella lingua del procedimento a richiesta del tribunale adito⁵⁴. Nonostante le esortazioni della Commissione all'adozione del brevetto ad effetto unitario come strumento essenziale nell'ambito della strategia "Europa 2020"⁵⁵, il tema linguistico si rivelava ancora una volta un ostacolo insormontabile rispetto alla possibilità di adottare i regolamenti con il consenso di tutti gli Stati membri, stante l'irremovibilità delle posizioni critiche dell'Italia e della Spagna a questo riguardo⁵⁶.

Considerato che l'opposizione dell'Italia e della Spagna rendeva impossibile l'adozione all'unanimità del regolamento sul regime di traduzione applicabile al brevetto unitario,

⁵²Art. 118 TFUE "Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo".

⁵³ Consiglio UE, *Conclusioni su un sistema rafforzato dei brevetti in Europa*, 4 dicembre 2009.

⁵⁴ COM(2010) 350 def., anch'essa fondata sul nuovo art. 118 TFUE. KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 172.

⁵⁵ *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Iniziativa faro Europa 2020, L'Unione dell'innovazione*, COM(2010) 546 def., 9 ottobre 2010. Alcuni dati sugli obiettivi e investimenti operati nel corso della strategia "Europa 2020" sono riportati in MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 1.

⁵⁶ Sulle critiche al trilinguismo si veda sopra la nota 30.

il 14 dicembre 2010, la Commissione proponeva su richiesta di dodici Stati membri⁵⁷ di istituire il brevetto europeo unitario mediante l'instaurazione di una cooperazione rafforzata ai sensi dell'art. 326-334 TFUE (che non comprendeva l'Italia e la Spagna)⁵⁸. La proposta veniva approvata dal Parlamento nel febbraio 2011, e poi dal Consiglio con decisione del 10 marzo 2011 (2011/167/UE). Sulla base ristretta della cooperazione rafforzata il Consiglio e il Parlamento definivano dunque nel dicembre 2011 i nuovi progetti dei regolamenti sul brevetto unitario e sul relativo regime di traduzione, che daranno vita ai regolamenti n. 1257/12 e n. 1260/12⁵⁹.

Nel maggio 2011 Spagna e Italia proponevano ricorso alla Corte di giustizia (procedimenti riuniti C-274/11 e C-295/11) avverso la decisione di autorizzazione della cooperazione rafforzata, contestandone la legittimità sotto molteplici profili (tra

⁵⁷ (COM(2010) 790 definitivo). I Paesi richiedenti furono Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito. Parallelamente alla proposta della Commissione sulla cooperazione rafforzata, Italia e Spagna avevano inviato una lettera ai presidenti del Consiglio e della Commissione, oltre che al primo ministro Belga, confermando il loro interesse per il brevetto unitario e a continuare le negoziazioni sul regime linguistico, evidenziando i rischi istituzionali a cui avrebbe dato luogo l'autorizzazione di una cooperazione rafforzata su questo tema. Si veda *Press Release Consiglio (2012) The long road to unitary patent protection in Europe*, 17 dicembre 2012, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134393.pdf; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 14.

⁵⁸ L'istituto della cooperazione rafforzata è stato introdotto per la prima volta con il Trattato di Amsterdam del 1997, ed è stato poi modificato con il Trattato di Nizza del 2000 e con il Trattato di Lisbona del 2007. Attualmente la cooperazione rafforzata è disciplinata dagli artt. 326-334 TFUE, e consiste nella possibilità per un gruppo di almeno nove Stati membri dell'Unione, nelle materie in cui l'Unione dispone di una competenza non esclusiva, di addivenire a una maggiore integrazione al fine di realizzare tra gli stessi gli obiettivi dell'Unione, anche in assenza della volontà degli altri Stati membri. Gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione in esito a questa procedura vincolano esclusivamente gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata, ferma restando la possibilità per gli altri Stati di chiedere di parteciparvi in un momento successivo. Condizioni necessarie per procedere a una cooperazione rafforzata sono il consenso di un numero di almeno nove Stati membri, l'inerenza a una materia in cui l'Unione ha competenza non esclusiva, e che la cooperazione rafforzata non rechi pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale, e non costituisca un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, e che non provochi distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri. In proposito si vedano LAMPING M., *Enhanced Cooperation - A Proper Approach to Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection?*, in *IIC*, 2011, 42, 884 ss., ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 17 ss., ID., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 36, JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, op. cit., p. 4, ID., *What's in the unitary patent package?*, op. cit., p. 15, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 22 e 49; BĚLOHLÁVEK A. J., *International Perspectives on Intellectual Property Protection*, in *SSRN*, 2014.

⁵⁹ È da segnalare che il successivo processo di negoziazione si è svolto in un criticabile regime di segretezza e chiusura totale verso l'esterno, essendo state rigettate tutte le richieste di accesso alla documentazione sul pacchetto brevetti nel periodo tra novembre 2011 e settembre 2012. Danno atto di questo ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 1, PAGENBERG J., *Unitary patent and Unified court – What lies ahead?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2013, Vol. 8, No. 6, p. 480.

cui: incompetenza del Consiglio ad autorizzare la cooperazione rafforzata, sviamento di potere, violazione della condizione secondo cui la cooperazione rafforzata dev'essere adottata in ultima istanza, violazione dell'art. 20, par. 1, TUE, e artt. 118, 326 e 327 TFUE, e violazione del sistema giurisdizionale dell'Unione) i quali sono stati tuttavia tutti rigettati dalla Corte di giustizia con sentenza del 16 aprile 2013, che ha ritenuto legittimo il ricorso alla cooperazione rafforzata⁶⁰. Poco prima della sentenza, nel marzo 2013 la Spagna proponeva altri due ricorsi alla Corte di giustizia (procedimenti C-146/13 e C-147/13) questa volta avverso i regolamenti attuativi della cooperazione rafforzata n. 1257/12 sul brevetto europeo con effetto unitario e n. 1260/12 sul regime di traduzione applicabile, incontrando tuttavia ancora una volta il rigetto da parte della Corte di giustizia con sentenze del 5 maggio 2015, che hanno ritenuto compatibili entrambi i regolamenti con i Trattati⁶¹.

⁶⁰ La contestazione principale alla base dei ricorsi era che la procedura di cooperazione rafforzata (applicabile solo ai settori che non rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione delineate dall'art. 3 TFUE, tra cui vi sono le regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno) non poteva essere utilizzata per la creazione di titoli brevettuali unitari, in quanto gli stessi conferiscono al titolare una posizione di monopolio influente sullo scambio di beni e di servizi e dunque incidono sulla concorrenza. La cooperazione rafforzata è stata inoltre contestata in quanto comporta sul territorio europeo una frammentazione ingiustificabile alla luce del funzionamento del mercato interno, creando discriminazioni e squilibri concorrenziali tra gli Stati membri. La Corte ha stabilito che la creazione di titoli di proprietà intellettuale non rientra tra le competenze esclusive dell'Unione ma tra le competenze concorrenti fra Stati membri e Unione. Ha inoltre ritenuto coerente con i Trattati l'instaurazione della cooperazione rafforzata in un settore in cui è prevista la decisione all'unanimità in Consiglio. Inoltre ha sostenuto che la decisione ha rispettato la natura di 'extrema ratio' propria dell'istituto della cooperazione rafforzata, riconoscendo al Consiglio un ampio margine di valutazione per verificare se gli Stati membri mostrino una volontà di compromesso. Ha poi escluso la violazione dell'art. 118 TFUE, ritenendo che la cooperazione rafforzata può legittimamente condurre ad una protezione della proprietà intellettuale non uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione. Infine ha respinto il motivo di invalidità invocato dal Governo spagnolo secondo cui la decisione avrebbe violato il sistema giurisdizionale dell'Unione. Su questi aspetti si vedano POCAR F., *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 1; SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, op. cit., p. 157; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 38.

⁶¹ Avverso il reg. 1257/12 sul brevetto europeo con effetto unitario sono stati dedotti motivi di ricorso attinenti alla violazione dei valori dello Stato di diritto, nonché mancanza di base giuridica, sviamento di potere, violazione dell'art. 291, par. 2, TFUE, illegittimità della delega all'UEB di compiti amministrativi in materia di brevetto unitario, e violazione dei principi dell'autonomia e dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione. Tra i principali motivi di dissenso vi era il collegamento del regolamento (ex art. 18, par. 2) con la ratifica dell'accordo internazionale sul tribunale unificato dei brevetti, ritenuto lesivo della competenza esercitata dall'unione mediante il regolamento impugnato e interferente con le normative europee in materia di giurisdizione, profilo che la Corte ha ritenuto infondato stante la funzionalità del tribunale a garantire il funzionamento della tutela unitaria. Il reg. 1260/12 sul regime linguistico era invece contestato per violazione del principio di non discriminazione fondato sulla lingua, illegittimità della delega all'UEB, mancanza di base giuridica, violazione del principio di certezza del diritto e del principio di autonomia del diritto dell'Unione. Tra le principali contestazioni vi era quella sull'aspetto

6. L'adozione dei regolamenti sul brevetto unitario e la firma dell'accordo sul tribunale unificato

Sia il progetto di accordo sul tribunale unificato modificato a seguito del parere n. 1/09 della Corte di giustizia, che i progetti di regolamento sul brevetto con effetto unitario e regime di traduzione, hanno incontrato ulteriori ostacoli nel corso della procedura di adozione. Il progetto sul tribunale vedeva una battuta d'arresto nell'ambito delle riunioni del Consiglio del dicembre 2011 che del maggio 2012, a causa del mancato raggiungimento del consenso sulla sede da attribuire alla divisione centrale del tribunale tra le candidate Londra, Parigi e Monaco⁶². L'accordo sul punto veniva raggiunto attribuendo la sede principale a Parigi, e due sezioni a Londra e Monaco con competenze divise per materia⁶³.

Con riferimento alla proposta di regolamento sul brevetto unitario, il 29 giugno 2012 il Consiglio Europeo (decisione EUCO 76/12), su richiesta del primo ministro inglese David Cameron, chiedeva di cancellare le norme sostanziali uniformi sugli effetti e le limitazioni del brevetto dalla proposta di regolamento sul brevetto unitario, con il fine dichiarato di evitare il potenziale sindacato della Corte di giustizia su questi aspetti⁶⁴. L'iniziativa incontrava l'opposizione del Parlamento, secondo cui la disciplina in questione costituiva il cuore del progetto. Il compromesso richiedeva dunque un rimaneggiamento in corsa della proposta al vaglio, cancellando le norme sostanziali

discriminatorio del regime trilinguistico nei confronti degli operatori economici di lingue diverse da quelle ufficiali dell'UEB, ma la Corte ha ritenuto a tal riguardo adeguati gli strumenti correttivi previsti dal regolamento quali il regime di compensazione, il periodo transitorio, e l'obbligo di traduzione in caso di controversia. Si vedano sul punto PRADO I. M., *Giurisdizione unificata e regime linguistico nelle sentenze della Corte UE sui ricorsi del Regno di Spagna*, in *Dir. ind.* 3/2015, p. 238; STROWEL A. – DE VISSCHER F. – CASSIERS V., *L'Unione non può essere privata dei suoi poteri da parte degli Stati membri: il pericoloso precedente del pacchetto brevetti*, in *Dir. ind.*, 3/2015, p. 222; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 40, CAGGIANO G., *Il pacchetto normativo sul "brevetto europeo unitario" tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, op. cit., p. 691, nonché gli autori citati nella nota 408.

⁶² Press release 3133rd Council meeting Competitiveness, 5-6.12.2011, in http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/126579.pdf, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 14.

⁶³ European Commission memo, Commissioner Barnier welcomes the European Council's agreement on the seat of the Unified Patent Court – the final element in the patent package, 29 giugno 2012, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-509_en.htm. Sul punto MANSANI L., *La strada verso il brevetto europeo con effetto unitario è ancora in salita*, in *Contr. e impresa / Europa*, 2-2012, p. 513; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 14.

⁶⁴ Il punto sarà ripreso e approfondito nel par. 15.2.2.

previste negli artt. 6-8 della proposta di regolamento sul brevetto unitario, ed estendendo al brevetto con effetto unitario in via indiretta alla (medesima) regolamentazione prevista agli artt. 25-27 dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti⁶⁵.

Il 17 dicembre 2012, si è giunti finalmente all'adozione dei regolamenti n. 1257/12 e n. 1260/12 attuativi della cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e del relativo regime di traduzione⁶⁶.

Il reg. 1257/12⁶⁷ disciplina i presupposti per la concessione e i caratteri dell'effetto unitario (art. 3), il momento della decorrenza di efficacia (art. 4), la disciplina sostanziale degli effetti del brevetto e delle limitazioni (art. 5), il principio di esaurimento (art. 6), la disciplina applicabile al brevetto in quanto oggetto di proprietà (art. 7), le licenze di diritto (art. 8), l'attribuzione di compiti amministrativi all'UEB (art. 9)⁶⁸, e disposizioni sulla cooperazione tra la Commissione e l'UEB (art. 14), principi in materia di spese di gestione e di tasse (artt. 10-13), il principio di non ingerenza del regolamento sull'applicazione del diritto della concorrenza e della concorrenza sleale (art. 15), adempimenti attuativi durante i primi anni di vigenza del regolamento (art. 16-17), e l'entrata in vigore e applicazione del regolamento (art. 18). Queste disposizioni saranno analizzate più in dettaglio nel prosieguo.

Il reg. 1260/12 disciplina il regime di traduzione applicabile al brevetto europeo con

⁶⁵ Questi aspetti saranno approfonditi nel par. 15.2.2.

⁶⁶ Ai regolamenti non partecipavano inizialmente né la Spagna né l'Italia (quest'ultima ha poi aderito nel 2015). Agli Stati non partecipanti deve aggiungersi anche la Croazia, che ha fatto ingresso nell'Unione il 1 luglio 2013, e ad oggi non ha aderito alla cooperazione rafforzata.

⁶⁷ Il reg. 1257/12 costituisce un accordo particolare ai sensi dell'art. 142 CBE (v. art. 1, par. 2, reg. 1257/12), che consente agli Stati contraenti di istituire un brevetto con effetto unitario sui loro territori. L'unico precedente di questo tipo era l'accordo tra Svizzera e Liechtenstein del 22 dicembre 1978, in OJ EPO, 1980, p. 407 ss. (GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 13). L'art. 142 CBE, collocato nella parte nona della CBE, relativa agli "Accordi particolari", rubricato "Brevetto unitario" dispone che: "Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati". Non pare che l'Unione come istituzione potrà agire come portavoce davanti all'UEB rispetto a questo accordo, considerato che l'art. 142 CBE fa riferimento come possibili parti dell'accordo solo agli Stati membri e non alle istituzioni. Sul punto si vedano ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 46, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 24.

⁶⁸ L'attribuzione di compiti all'UEB trova fondamento nell'art. 143 CBE, che prevede che nell'ipotesi in cui più Stati contraenti intendano istituire tra di loro un brevetto unitario essi potranno attribuire all'UEB compiti supplementari rispetto a quelli previsti dalla CBE, per quanto necessario alla gestione dei brevetti aventi tale effetto.

effetto unitario⁶⁹. Ai fini della validità del brevetto, l'art. 3 prevede che non sono necessarie ulteriori traduzioni rispetto a quelle previste dall'art. 14 CBE per il brevetto europeo (traduzione del brevetto in una delle tre lingue ufficiali dell'UEB e traduzione delle rivendicazioni nelle altre due)⁷⁰. La conoscibilità del testo del brevetto in altre lingue sarà possibile attraverso un software di traduzione (*patenttranslate*) realizzato dall'UEB in collaborazione con *Google*, disponibile sul sito internet dell'UEB⁷¹. Per i primi sei anni di applicazione dell'accordo tuttavia (che possono prolungarsi fino a dodici) l'art. 7 prevede che la richiesta di effetto unitario debba essere corredata da una traduzione integrale in inglese del fascicolo del brevetto europeo se la lingua del procedimento è il francese o il tedesco, oppure in francese o in tedesco se la lingua del procedimento è l'inglese (regime di doppia traduzione e c.d. *english always*). In caso di controversia, l'art. 4 prescrive che il titolare fornisca a sue spese una traduzione integrale del brevetto, su richiesta del convenuto, nella lingua dello Stato dove è avvenuta la contraffazione o nella lingua del domicilio del convenuto a scelta di quest'ultimo. Inoltre, laddove il tribunale lo richieda, il titolare deve fornire a sue spese una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento. La *ratio* di prevedere oneri aggiuntivi di traduzione solo in caso di controversia è che a fronte dei brevetti concessi, i contenziosi sono rari e coinvolgono per lo più brevetti sfruttati commercialmente rispetto ai quali dunque l'aggravio economico di traduzione è maggiormente giustificabile⁷². La mancata disponibilità di una traduzione può essere valutata dal tribunale nella considerazione dell'elemento soggettivo del contraffattore in relazione della domanda risarcitoria, se il contraffattore è una persona fisica, una piccola o media impresa, una organizzazione senza scopo di lucro, un'università o un ente di ricerca (art. 4, par. 4). L'art. 5 prevede inoltre un regime di compensazione delle spese di traduzione per i richiedenti (PMI, persone fisiche, Onlus, università e istituti

⁶⁹ Per una approfondita disamina del tema linguistico si vedano ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 9 ss., BÉLOHLÁVEK A. J., *International Perspectives on Intellectual Property Protection*, op. cit., p. 21, e gli autori citati sopra nella nota 30.

⁷⁰ Ai sensi dell'art. 14 CBE, la domanda di brevetto deve essere depositata in una delle lingue ufficiali dell'UEB (inglese, francese o tedesco), o tradotta in una delle lingue ufficiali laddove sia depositata in una lingua diversa. La lingua della domanda determina la lingua della procedura (l'art. 3, par. 2, reg. 1257/12 prescrive che anche la richiesta di effetto unitario è presentata nella lingua del procedimento). Solo le rivendicazioni devono essere tradotte anche nelle altre due lingue ufficiali.

⁷¹ Si veda in proposito il report dell'UEB al seguente link <https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html>.

⁷² Sul punto si vedano ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 15, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 28.

pubblici di ricerca con residenza o sede principale in uno Stato membro) che depositano le domande di brevetto in una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalle tre lingue ufficiali. L'art. 8 disciplina infine la data di entrata in vigore e di applicabilità del regolamento che coincidono con quelle del regolamento n. 1257/12 (su cui v. par. successivo).

A completamento delle disposizioni previste dai citati regolamenti, il 15 dicembre 2015 il comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'UEB istituito dagli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata ai sensi dell'art. 9, par. 2 del reg. 1257/12 (*"select committee"*)⁷³, ha adottato tre regolamenti attuativi relativi alla tutela del brevetto unitario, alle tasse di mantenimento, e alle regole finanziarie e di bilancio⁷⁴.

Nel giugno 2015 l'Italia ha deciso di aderire alla cooperazione rafforzata, anche in considerazione del rigetto dei ricorsi da parte della Corte di giustizia (v. sopra par. 5) e nonostante le numerose critiche nei confronti del progetto sollevate da una parte della dottrina⁷⁵; con comunicazione ai sensi dell'art. 331, co. 1 TFUE di adesione formale ai

⁷³ Art. 9, par. 2, reg. 1257/12 *"Gli Stati membri partecipanti garantiscono il rispetto del presente regolamento nell'adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE e collaborano a tal fine. Nella loro qualità di Stati contraenti della CBE, gli Stati membri partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e garantiscono la fissazione del livello delle tasse di rinnovo in conformità all'articolo 12 del presente regolamento e la fissazione della quota di distribuzione delle tasse di rinnovo in conformità all'articolo 13 del presente regolamento."*

A tal fine, essi istituiscono un comitato ristretto del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti («comitato ristretto») ai sensi dell'articolo 145 della CBE".

⁷⁴ Le regole sono state adottate mediante le seguenti decisioni del *select committee*: SC/D 1/15 - *Decision of the Select Committee of the Administrative Council of 15 December 2015 adopting the Rules relating to Unitary Patent Protection*; SC/D 2/15 - *Decision of the Select Committee of the Administrative Council of 15 December 2015 adopting the Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection*; e SC/D 3/15 - *Decision of the Select Committee of the Administrative Council of 15 December 2015 adopting the Budgetary and Financial Rules*.

⁷⁵ Tra la dottrina italiana si segnalano DI CATALDO V., *The role of reason and intellectual property: the passing of time and the sense of the rules*, in IIC, 2015, 46(4), p. 384; ID., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 301 ss., che contesta, a sua volta rinviando a numerose altre opinioni critiche, l'eccessiva frammentazione dettata dalla coesistenza di quattro modelli (brevetti unitario, europeo con e senza *opt out*, e nazionale) che ritiene non compatibile con l'obiettivo di istituire un mercato unico di cui ai Trattati UE; sottolinea inoltre la crescita di responsabilità per i consulenti a causa della confusione nella scelta tra i modelli; lamenta la vetustà delle disposizioni sostanziali che riprendono norme della prima versione della CBC, e critica il regime trilinguistico. L'autore propone di ripensare l'intero sistema secondo il modello già usato per gli altri diritti di proprietà industriale (disciplina sostanziale interamente prevista a livello regolamentare salvo le sanzioni applicabili, rilascio del titolo da un ufficio comunitario, giurisdizione affidata ai giudici nazionali su base ristretta, interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia con inserimento di giudici versati in materia brevettuale). In questo senso anche MANSANI L., *La strada verso il brevetto europeo con effetto unitario è ancora in salita*, op. cit., p. 515, che sottolinea in senso negativo anche le ampie possibilità di *forum shopping* del titolare del brevetto. Parimenti critico FLORIDIA G., *Il brevetto unitario: cui prodest?*, op. cit., p. 205 che evidenzia il radicale squilibrio tra la posizione, più favorita, del

regolamenti sul brevetto europeo con effetto unitario, a cui è seguita la presa d'atto della Commissione europea con decisione del 30 settembre 2015 (1573/2015).

Il 19 febbraio 2013 veniva invece firmato a Bruxelles l'accordo 2013/C 175/01 su un tribunale unificato dei brevetti (TUB)⁷⁶, da parte di 25 Stati europei, compresa l'Italia⁷⁷.

titolare del brevetto, e quella meno favorita dell'asserito contraffattore, nonché le difficoltà della tutela in giudizio in una lingua straniera e con costi elevati. Condivide i rilievi di questo autore, discostandosene però quanto alle conclusioni FRANZOSI M., *La Corte brevettuale europea*, in *Dir. ind.*, 5/2013, p. 413 ss., ID., *Corte brevettuale unificata, Brevetto Unificato: che fare?*, in *Dir. ind.*, 1/2014, p. 7 ss., il quale evidenzia come la mancata adesione al sistema comporterebbe più svantaggi che vantaggi, in quanto marginalizzerebbe l'Italia sul piano sia della brevettazione in Italia che della giurisdizione italiana. Tra la dottrina estera si vedano anzitutto HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. - ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553 ss., che criticano la frammentazione del titolo (sotto il profilo della protezione sul piano territoriale e sostanziale, nonché delle regole applicabili al brevetto e della giurisprudenza), lo squilibrio tra le parti a cui dà luogo (sul piano sostanziale per via dell'insufficiente numero di eccezioni e limitazioni al diritto di brevetto e degli effetti potenzialmente discriminatori a cui danno luogo i richiami alle leggi nazionali, sul piano giurisdizionale per l'ambito di giurisdizione incompleto del tribunale unificato, i criteri di competenza interna che danno luogo ad ampie possibilità di forum shopping, e gli aspetti organizzativi e procedurali dei giudizi), e le incertezze sulla legalità dell'istituto alla luce del diritto dell'Unione. Si vedano inoltre ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., ID., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., ID., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, op. cit., p. 2 ss., PAGENBERG J., *Unitary patent and Unified court – What lies ahead?*, op. cit., p. 480, JAEGER T., *All back to square one? – An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, op. cit., p. 8, ID., *Shielding the unitary patent from the ECJ: a rash and futile exercise*, in *IIC*, 2013, 44(4), p. 389; ID., *What's in the unitary patent package?*, op. cit., p. 18; STROWEL A. - DE VISSCHER F. - CASSIERS V., *L'Unione non può essere privata dei suoi poteri da parte degli Stati membri: il pericoloso precedente del pacchetto brevetti*, op. cit., p. 222.

⁷⁶ Mentre i regolamenti sul brevetto unitario trovano fondamento nell'art. 142 CBE, l'accordo TUB costituisce un "accordo particolare" ai sensi dell'art. 149a CBE (introdotto con la riforma del 2000) che riconosce agli Stati contraenti la facoltà di concludere accordi particolari su tutte le questioni relative alle domande di brevetto europeo o ai brevetti europei che, in virtù della CBE, sono rette e disciplinate dal diritto nazionale. La lettera a) della norma specifica la possibilità di istituire una corte dei brevetti europei comune agli Stati aderenti (art. 149a CBE: "*La presente convenzione non pregiudica il diritto di tutti gli Stati contraenti, o di parte di essi, di concludere accordi particolari su tutte le questioni relative alle domande di brevetto europeo o ai brevetti europei che, in virtù della presente convenzione, sono rette e disciplinate dal diritto nazionale, quali in particolare: a) un accordo per l'istituzione di una corte dei brevetti europei comune agli Stati aderenti a tale accordo [...]*"). Sul punto v. GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 13; HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 130.

⁷⁷ L'adesione dell'Italia fu possibile nonostante la mancata adesione alla cooperazione rafforzata in quanto l'accordo espressamente statuisce di essere aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea anche non partecipante alla cooperazione rafforzata, per quanto riguarda i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio ("*Considerando che il presente accordo dovrebbe essere aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea; gli Stati membri che hanno deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria possono partecipare al presente accordo per quanto riguarda i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio*"). L'Italia di recente ha anche approvato la legge di ratifica dell'accordo (legge 3 novembre 2016 n. 214, approvata dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2016 e dal Senato il 18 ottobre 2016) e ha fissato la sede italiana della divisione locale del tribunale unificato a Milano (via San Barnaba n. 50, secondo piano) che sarà operativa a partire dalla metà del 2017 (gli aspetti finanziari legati alla divisione locale sono disciplinati dall'art. 5 della l. 3 novembre 2016 n. 214). Non aderiscono all'accordo la Spagna e la Polonia, quest'ultima avendo preferito adottare un

L'accordo istituisce un tribunale comune agli Stati membri (v. art. 1 e Cons. 7 accordo TUB)⁷⁸ con competenza esclusiva a conoscere le controversie relative a brevetti europei con effetto unitario e brevetti europei senza effetto unitario (salva la possibilità per questi ultimi di evitare la giurisdizione del tribunale unificato durante un periodo transitorio. Questi punti saranno approfonditi nei parr. 0 ss.).

Il tribunale unificato ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro (art. 4 accordo TUB)⁷⁹, e si compone di un tribunale di primo grado, una corte di appello e una cancelleria (art. 6-10 accordo TUB). Sono inoltre istituiti per l'attuazione dell'accordo un comitato amministrativo, un comitato del bilancio e un comitato consultivo (artt. 11-14 TUB). Il tribunale di primo grado è ripartito in una divisione centrale (con sede a Parigi e sezioni a Londra e Monaco), divisioni regionali, e fino a quattro divisioni locali per ciascuno Stato membro in base al numero di casi brevettuali trattati (art. 7 accordo TUB). I collegi del tribunale di primo grado e della corte di appello hanno composizione multinazionale e specializzata, con giudici qualificati sotto il profilo giuridico e giudici qualificati sotto il profilo tecnico, alcuni in posizione fissa mentre

“wait and see approach”, riservandosi di valutare il funzionamento del sistema prima di decidere se aderirvi (MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 18), a cui si deve aggiungere la Croazia, che all'epoca non era ancora parte dell'Unione (l'ingresso risale al 1 luglio 2013), e dopo l'ingresso nell'UE ad oggi non ha aderito all'accordo TUB. L'accordo TUB è aperto a successive adesioni, limitate tuttavia - in base alla formulazione attuale - agli Stati membri dell'Unione europea (v. sopra par. 4). L'Unione europea come istituzione non ha sottoscritto invece l'accordo (mentre il progetto iniziale vedeva anche l'Unione europea tra gli aderenti).

⁷⁸ Il fenomeno non è nuovo nell'ambito dell'Unione europea, trovando un precedente nella Corte di giustizia del Benelux, istituita tramite accordo concluso tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo il 31 marzo 1965, modificato nel 2012. Tra la Corte di giustizia del Benelux e il tribunale unificato sussistono differenze non marginali. Anzitutto la Corte di giustizia del Benelux ha fondamento diretto nei Trattati (art. 350 TFUE). Una differenza si riscontra poi sul piano soggettivo, in quanto la partecipazione all'accordo istitutivo del tribunale unificato comprende la quasi totalità degli Stati membri dell'Unione, laddove i Paesi del Benelux sono tre. Inoltre sul piano oggettivo inoltre il tribunale unificato presenta un ambito di competenza diverso da quello della Corte di giustizia del Benelux, la quale a differenza del tribunale unificato non si contrappone alla giurisdizioni nazionali ma interagisce con queste al fine di risolvere le questioni interpretative che richiedono un'interpretazione uniforme, sulla base delle norme del *Benelux Trademark Agreement*. Sulle differenze tra il tribunale unificato e la Corte del Benelux si vedano JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, op. cit., p. 15; ID., *What's in the unitary patent package?*, op. cit., p. 21; BUONAIUTI F. M., *L'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile nell'unione europea*, in *Osservatorio AIC*, 1/2014, p. 3.

⁷⁹ Il tribunale è rappresentato dal presidente della corte d'appello. La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è regolata dalle leggi individuate dal regolamento n. 593/2008 (Roma I) per le obbligazioni contrattuali (o se non è applicabile dalla legge dell'organo giurisdizionale adito) e dal regolamento n. 864/07 (Roma II) per le obbligazioni extracontrattuali, o se non applicabile la legge dello Stato ove si è verificato l'evento (art. 5 accordo TUB).

altri assegnati caso per caso da un *pool* di giudici (artt. 8-9, 15-19 accordo TUB)⁸⁰. È previsto un centro di mediazione e arbitrato (art. 35 accordo TUB)⁸¹.

L'accordo prevede disposizioni organizzative, procedurali e finanziarie (artt. 36-82), e rinvia per quanto non disposto allo statuto del tribunale unificato allegato all'accordo TUB, e al regolamento di procedura (*Rules of procedure - ROP*) attualmente al 18° *draft* e in corso di ultimazione⁸². Altri atti collegati all'accordo TUB sono il protocollo sui privilegi e immunità del tribunale unificato (firmato il 29 giugno 2016), il regolamento sulle *court fees* (*Rules on Court fees and recoverable costs*, bozza del 25 febbraio 2016, in corso di definizione), un regolamento sulle qualifiche necessarie per operare nel tribunale unificato (proposta revisionata il 23 settembre 2016, in corso di ultimazione), un codice di condotta (al 4° *draft*, del 22 giugno 2016), e un protocollo per l'applicazione provvisoria dell'accordo TUB per quanto concerne le parti essenziali al funzionamento

⁸⁰ L'impostazione pro qualitativa dell'accordo è desumibile da diverse disposizioni relative ai giudici: il reclutamento dei giudici garantisce i massimi livelli di competenza e comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali (v. art. 15, par. 1, accordo TUB e art. 3, par. 3, dello statuto allegato); sono previsti meccanismi di formazione ante nomina e di formazione continua (v. art. 19 accordo TUB, e art. 11 statuto); la predisposizione dell'elenco dei candidati e la formazione sono determinate con il contributo di giudici e specialisti di diritto e contenzioso brevettuale dotati del massimo livello di competenza riconosciuto (art. 14, par. 2); l'assegnazione dei giudici attraverso il *pool* garantisce uguale qualità e livello di competenze giuridiche e tecniche nei collegi (art. 18, par. 2). Sulla struttura organizzativa del tribunale unificato e le relative disposizioni finanziarie, sulla composizione dei collegi giudicanti, le modalità di reclutamento, la formazione i livelli retributivi e lo status giuridico dei giudici, nonché sulle disposizioni procedurali, si rinvia a SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, op. cit., p. 160 ss., ID., *L'organizzazione del Tribunale unificato dei brevetti*, in *Dir. ind.*, 2/2016, p. 105 ss.; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 30 ss., TAVASSI M., *Le Rules of Procedure e i rapporti tra Tribunale unificato e giudice nazionale*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 190 ss., ULLRICH H., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, op. cit., p. 4. Sul ruolo del *patent attorney* si veda MODIANO M., *Il ruolo del patent attorney di fronte al Tribunale unificato dei brevetti*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 231.

⁸¹ Il Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti, con sede a Lubiana e Lisbona, opera con riferimento ai titoli e nelle materie devolute alla competenza del tribunale unificato (v. sotto par. 9), fermo restando che in tali procedimenti il brevetto non può essere revocato o limitato. Le decisioni sono immediatamente esecutive negli Stati aderenti al pari delle sentenze del tribunale unificato ai sensi dell'art. 82 accordo TUB (su cui v. sotto par. 13). Sul centro di mediazione si rinvia a SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, op. cit., p. 163; DE WERRA J., *New Developments of IP Arbitration and Mediation in Europe: The Patent Mediation and Arbitration Center Instituted by the Agreement on a Unified Patent Court*, in *Revista Brasileira de Arbitragem*, 2014, in SSRN, p. 17.

⁸² Il 18° *draft* delle ROP risale al 19 ottobre 2015, con modifiche apportate il 30 giugno 2016 in adeguamento al regolamento sulle *court fees*. Per alcuni commenti sulle ROP si rinvia a TAVASSI M., *Le Rules of Procedure e i rapporti tra Tribunale unificato e giudice nazionale*, op. cit., p. 183; HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. - ROMANDINI R. - ULLRICH H., *Comments on the Preliminary Set of Provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 13-16, in SSRN.

del tribunale unificato (firmato il 1 ottobre 2015 ma non ancora in vigore)⁸³. L'accordo TUB prevede inoltre disposizioni transitorie durante la prima fase di applicazione (art. 83) e disciplina le modalità per la sua revisione (art. 87)⁸⁴.

7. I requisiti per l'entrata in vigore del pacchetto e i possibili scenari a seguito della "Brexit"

I regolamenti n. 1257/12 (art. 18) e n. 1260/12 (art. 7) prevedono una data di entrata in vigore (il 20 gennaio 2013)⁸⁵ e una successiva data a partire dalla quale i regolamenti divengono applicabili⁸⁶. Quest'ultima coincide con la data di entrata in vigore dell'accordo TUB⁸⁷.

⁸³ L'entrata in vigore del protocollo sull'applicazione provvisoria richiede (come l'art. 89 dell'accordo TUB) la ratifica di almeno 13 Stati compresi Francia, Germania e Regno Unito. Sul punto si veda SCUFFI M., *L'organizzazione del Tribunale unificato dei brevetti*, op. cit., p. 105 ss.

⁸⁴ Art. 87, par. 1, accordo TUB: *"Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo o una volta che il tribunale si sia pronunciato in merito a 2000 cause per violazione, se in data posteriore e, se necessario, successivamente a intervalli regolari, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti in merito al funzionamento, all'efficienza e all'efficacia sotto il profilo dei costi del tribunale nonché alla fiducia degli utilizzatori del sistema dei brevetti nella qualità delle decisioni del tribunale. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo può decidere di riesaminare il presente accordo al fine di migliorare il funzionamento del tribunale"*.

⁸⁵ I parr. 1 degli artt. 18 e 7 dei regolamenti dispongono che *"Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea"*. La pubblicazione è avvenuta il 31 dicembre 2012 per entrambi i regolamenti, pertanto sono entrati in vigore il 20 gennaio 2013.

⁸⁶ Sulla distinzione tra data di entrata in vigore e data di applicazione si veda la sentenza della Corte di giustizia 17 novembre 2011, C-412/10, caso *Homavoo*, punto 24, la quale ha chiarito che il legislatore può legittimamente operare una distinzione tra la data di entrata in vigore e quella di applicazione dell'atto da esso emanato, posticipando la seconda rispetto alla prima. Tale meccanismo è in particolare idoneo a consentire agli Stati membri o alle istituzioni dell'Unione – una volta che l'atto è entrato in vigore ed è stato dunque integrato nell'ordinamento giuridico dell'Unione – di adempiere, sul fondamento dell'atto stesso, agli obblighi preliminari ad essi incombenti e che risultano indispensabili per la successiva piena applicazione di tale atto alla generalità dei soggetti giuridici cui è destinato. Sul punto HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 122.

⁸⁷ Il momento di applicazione dei regolamenti è disciplinato nei paragrafi 2 dell'art. 18 reg. 1257/12 e dell'art. 7 reg. 1260/12 nei seguenti termini: *"Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti («accordo»), se successiva"*. Con l'entrata in vigore dell'accordo TUB l'intero pacchetto diverrà efficace e potrà dunque essere richiesta la concessione di brevetti europei con effetto unitario. A questo riguardo l'art. 18, par. 6, del reg. 1257/12 dispone che *"La tutela brevettuale unitaria può essere richiesta per qualsiasi brevetto europeo concesso alla data di applicazione del presente regolamento o dopo tale data"*. Non potrà dunque essere concesso l'effetto unitario per brevetti europei concessi anteriormente all'entrata in vigore dell'accordo TUB. L'accordo TUB non condiziona solo il momento in cui i regolamenti sul brevetto unitario divengono efficaci, ma anche l'ambito territoriale dell'effetto unitario, che l'art. 18, par. 2, secondo paragrafo del reg. 1257/12 circoscrive al territorio dei soli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata in cui il tribunale unificato abbia giurisdizione (e quindi che abbiano ratificato l'accordo TUB). La disposizione palesa dunque l'intento

Ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo TUB, l'art. 89 pone tre condizioni cumulative: il decorso del 1 gennaio 2014, l'inserimento nel reg. 1215/12 (Bruxelles I-*bis*) di disposizioni di raccordo con l'accordo TUB, e la ratifica dell'accordo TUB da parte di almeno tredici Stati compresi la Germania, la Francia e il Regno Unito⁸⁸. Le prime due condizioni si sono verificate (per quanto concerne la seconda, il reg. 1215/12 è stato modificato dal reg. 542/14, come si vedrà più ampiamente nel par. 11).

La terza condizione invece è ancora in sospeso: attualmente gli Stati che hanno ratificato l'accordo sono undici⁸⁹, mentre altri tre Stati hanno già approvato le rispettive leggi di autorizzazione alla ratifica⁹⁰. Tra questi Paesi ve n'è tuttavia solo uno (la Francia) dei tre Paesi la cui ratifica è indispensabile ai sensi dell'art. 89 per l'entrata in vigore dell'accordo. Il passaggio cruciale ai fini della realizzazione del pacchetto sul brevetto europeo con effetto unitario e sul tribunale unificato dei brevetti è dunque rimesso alle ratifiche dell'accordo TUB da parte della Germania e del Regno Unito.

di mantenere un nesso inscindibile tra l'ambito di efficacia del brevetto unitario e la giurisdizione esclusiva del tribunale unificato. In questo senso si pone anche il Considerando 25 dell'accordo TUB, che prevede che *"È essenziale istituire un tribunale unificato dei brevetti incaricato di giudicare le cause concernenti i brevetti europei con effetto unitario al fine di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e quindi la certezza del diritto, nonché l'efficienza dei costi per i titolari dei brevetti. È pertanto di fondamentale importanza che gli Stati membri partecipanti ratifichino l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti conformemente alle rispettive procedure costituzionali e parlamentari nazionali e adottino le misure necessarie affinché tale tribunale divenga operativo quanto prima"*. Su questi punti si veda più ampiamente sotto il par. 15.

⁸⁸ Art. 89 dell'accordo TUB: *"Il presente accordo entra in vigore il 1 gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore"*. Dello stesso tenore il Considerando 15 *"Considerando che il presente accordo dovrebbe entrare in vigore il 1 o gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al tredicesimo deposito, purché tra gli Stati membri contraenti che avranno depositato i propri strumenti di ratifica o di adesione vi siano i tre Stati in cui nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo era in vigore il maggior numero di brevetti europei, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore"*. Germania, Regno Unito e Francia costituiscono *"i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo"*

⁸⁹ Al 30 novembre 2016 i seguenti Paesi hanno ultimato le procedure di ratifica dell'accordo: Austria (06/08/2013), Belgio (06/06/2014), Bulgaria (03/06/2016), Danimarca (20/06/2014), Francia (14/03/2014), Lussemburgo (22/05/2015), Malta (09/12/2014), Olanda (14/09/2016), Portogallo (28/08/2015), Svezia (05/06/2014) e Finlandia (19/01/2016). Una situazione aggiornata delle ratifiche è visibile al seguente link: <http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001>.

⁹⁰ Al 30 novembre 2016 i seguenti Paesi hanno emanato le leggi di ratifica dell'accordo: Slovenia (legge del 30 settembre 2016, pubblicata il 7 ottobre 2016) a cui seguirà la ratifica da parte del governo; Italia (legge 3 novembre 2016 n. 214, in vigore dal 25 novembre 2015), e Lituania (legge pubblicata l'8 novembre 2016, con entrata in vigore fissata in data 1 luglio 2017). Altri Stati hanno avviato i procedimenti di adozione della legge di ratifica (Germania, Regno Unito, Ungheria, e Romania).

Entrambi gli Stati avevano dato avvio alle procedure interne per la ratifica dell'accordo, e prima del referendum britannico sulla Brexit si stimava che il sistema sarebbe divenuto operativo all'inizio del 2017⁹¹. Come noto, tuttavia, il 23 giugno 2016 il 52% del popolo votante inglese ha espresso la volontà che il Regno Unito receda dall'Unione europea. Questo evento ha destato un clima di incertezza sul futuro dell'intero sistema, che non si è ancora sopito.

La facoltà di recedere dall'Unione europea costituisce un diritto degli Stati membri, previsto dall'art. 50 TUE, che pone quale unica condizione che il recesso avvenga in conformità alle norme costituzionali dello Stato membro. Non vi è necessità di approvazione da parte né degli altri Stati membri né delle istituzioni dell'Unione, che possono solamente negoziare le condizioni che regoleranno i rapporti tra l'Unione e lo Stato uscente. La procedura di recesso si avvia con la notifica dell'intenzione di recedere da parte dello Stato membro al Consiglio europeo⁹², il quale formula gli orientamenti in base ai quali il Consiglio negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione, secondo le regole previste dall'art. 218, par. 3, TFUE⁹³.

I Trattati istitutivi dell'Unione cessano di essere applicabili allo Stato recedente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica dell'intenzione di recedere, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, non decida all'unanimità di prorogare tale termine (art. 50, co. 3, TUE)⁹⁴.

Fintanto che non sarà ultimata la procedura di recesso, il Regno Unito rimarrà uno Stato membro dell'Unione europea, la cui ratifica è indispensabile ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo TUB ai sensi dell'art. 89 dell'accordo TUB (v. sopra). D'altro canto, stando all'attuale formulazione dell'accordo TUB che ammette la partecipazione al

⁹¹ Si veda in proposito la sezione *faq* del sito internet del tribunale unificato dei brevetti; <https://www.unified-patent-court.org/faq/entry-force-and-preparatory-work-0>.

⁹² Come noto il Consiglio europeo è l'istituzione dell'Unione con funzione di indirizzo politico, formata dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della commissione (con partecipazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e di politica di sicurezza); v. artt. 13 e 15 TUE.

⁹³ Il Consiglio decide sul punto a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

⁹⁴ Lo Stato receduto può in seguito chiedere di aderire nuovamente all'Unione seguendo la procedura di ammissione di cui all'articolo 49 TUE.

medesimo dei soli Stati aderenti all'Unione (v. par. 4) la partecipazione del Regno Unito al sistema non sarà più possibile dopo il recesso dall'UE⁹⁵. Ad esso ovviamente non si estenderanno neppure i brevetti europei con effetto unitario (sull'estensione dell'effetto unitario v. art. 18, par. 2, reg. 1257/12, sotto par. 15) al pari degli altri diritti di proprietà industriale disciplinati da atti di diritto dell'Unione (marchio UE, disegni e modelli comunitari, privative vegetali comunitarie)⁹⁶. Il Regno Unito rimarrà parte della CBE (estranea al diritto dell'Unione) quindi potrà essere designato per ottenere una frazione di brevetto europeo ivi efficace equiparata a un brevetto nazionale ai sensi dell'art. 2 CBE⁹⁷. A questo riguardo si è osservato che un brevetto europeo con effetto unitario che non includa il Regno Unito sarebbe meno appetibile per gli utenti⁹⁸. Il rilievo si può in parte condividere, anche se sembrerebbe che il sistema possa in astratto conservare una sua utilità anche senza la partecipazione al Regno Unito, anche alla luce della riduzione dei costi di mantenimento del brevetto che ne potrebbe derivare in base allo schema di computo dei costi attualmente adottato (c.d. TOP 4, su cui v. sotto par. 15).

La procedura di recesso potrebbe durare diversi anni, anche in considerazione del fatto che ad oggi il Regno Unito non ha ancora effettuato la notifica di recesso richiesta

⁹⁵ In questo senso SENA G. – FRANCESCHELLI V., *Brexit e IP: una prima brevissima nota*, in *Riv. dir. ind.*, 2016, I, p. 127, TILMANN W., *The future of the UPC after Brexit*, 2016, in <http://www.theunitarypatent.com/the-unitary-patent-regulation-and-upc-agreement-after-brexit>, par. 3; JAEGER T., *Guest Post - Is Brexit breaking the Unitary Patent?*, 2016, in <http://ipkitten.blogspot.it/2016/07/guest-post-is-brexit-breaking-unitary.html>; STJERNA I., "Unitary patent" and court system - *Squaring the circle after the "Brexit" vote*, op. cit., p. 5, e GORDON R. – PASCOE T., *Re the effect of 'Brexit' on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, 12 settembre 2016, *Brick Court Chambers*, in <http://www.eip.com/assets/downloads/gordon-and-pascoe-advice-upca-34448129-1.pdf>, p. 37, che rilevano come l'eventuale ratifica del Regno Unito prima del recesso determinerebbe l'uscita dal sistema del tribunale unificato dopo il recesso dall'UE in quanto il Regno Unito perderebbe la qualifica di "Stato membro" come definita dall'art. 2 dell'accordo TUB.

⁹⁶ Sul punto v. SENA G. – FRANCESCHELLI V., *Brexit e IP: una prima brevissima nota*, op. cit., p. 127; CIPA, *The impact of Brexit on the intellectual property*, op. cit., p. 2.

⁹⁷ Rileva in proposito TILMANN W., *The future of the UPC after Brexit*, op. cit., par. 2, che nell'ambito della procedura di recesso potrebbe essere negoziato un accordo di estensione dell'effetto unitario al territorio del Regno Unito, che sarebbe compatibile con l'art. 142, par. 2 CBE e anche con il diritto dell'Unione, in quanto la disciplina non riguarderebbe una materia in cui l'Unione ha competenza essendo relativa a un territorio esterno a quello dell'Unione. In senso analogo GORDON R. – PASCOE T., *Re the effect of 'Brexit' on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, op. cit., p. 14, che tuttavia aggiungono a pag. 16 che sarebbe possibile addivenire a un tale accordo solo nella misura in cui si ritenga che il Regno Unito può aderire all'accordo sul tribunale unificato nonostante il parere n. 1/09 della Corte di giustizia (su cui v. *infra*).

⁹⁸ GUGLIELMETTI G. – BLEI M., *What would Brexit mean for the EU unitary patent?*, op. cit.; JAEGER T., *Guest Post - Is Brexit breaking the Unitary Patent?*, op. cit.; STJERNA I., "Unitary patent" and court system - *Squaring the circle after the "Brexit" vote*, op. cit., p. 6.

dall'art. 50 TUE ai fini dell'avvio della procedura. Il governo inglese ha annunciato l'intenzione di proporre la notifica nel mese di marzo 2017⁹⁹, ma questa data è stata di recente messa in dubbio dalla *Queen's Bench Division* della *High Court of Justice* del Regno Unito, che ha sancito l'esclusiva competenza parlamentare in relazione alla procedura di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea¹⁰⁰. La questione è ora devoluta alla Corte Suprema¹⁰¹.

Qualche giorno dopo il referendum, il 30 giugno 2016 si è tenuto il 17° incontro del comitato preparatorio del tribunale unificato (*preparatory committee*), nell'ambito del quale il comitato ha deliberato che in attesa di maggiore chiarezza sui diversi possibili scenari che si andranno a delineare, i lavori devono progredire come previsto in conformità con il mandato attribuito al comitato¹⁰². I presidenti del *preparatory committee* e del *select committee* dell'UEB hanno aggiunto in una separata comunicazione che, essendo troppo presto per valutare quale sarà l'impatto di questa votazione sul tribunale unificato dei brevetti e sulla tutela brevettuale unitaria, che dipende in gran parte da decisioni politiche da adottare nel corso dei successivi mesi, occorre procedere con i lavori posto che per il momento il Regno Unito è uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato firmatario dell'accordo sul tribunale del brevetto unificato. Nel senso di procedere con i lavori stante l'attuale partecipazione del Regno Unito all'UE e all'accordo TUB si è espresso anche l'ufficio brevetti inglese¹⁰³.

Il 17 ottobre 2016, ad esito del 18° incontro tenutosi il 10 ottobre 2016, il *preparatory committee* ha preso atto che il procedimento di recesso del Regno Unito dall'Unione europea è suscettibile di rallentare il processo di entrata in vigore dell'accordo TUB rispetto alla originaria stima dell'inizio 2017, e ha per il momento rinviato la procedura

⁹⁹ <https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/01/theresa-may-to-propose-great-repeal-bill-to-unwind-eu-laws>.

¹⁰⁰ La decisione è reperibile al seguente link: <https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/11/judgment-r-miller-v-secretary-of-state-for-exiting-the-eu-20161103.pdf>.

¹⁰¹ La *United Kingdom Supreme Court* ha indicato che il caso sarà oggetto di discussione nella settimana del 5 dicembre 2016 (<http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-latest-news-legal-challenge-live-supreme-court-theresa-may-permission-article-50-ruling-a7404971.html>).

¹⁰² Una relazione dell'incontro è disponibile al seguente link <https://www.unified-patent-court.org/news/17th-preparatory-committee-30-june-2016>.

¹⁰³ Si veda la posizione espressa dall'ufficio brevetti inglese nella pubblicazione del 2 agosto 2016 "IP and BREXIT: The facts" (reperibile al seguente link: <https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts>): "The UK remains a Signatory State of the Unified Patent Court at present. We will continue to attend and participate in UPC meetings in that capacity. There will be no immediate changes".

di selezione dei giudici del tribunale unificato¹⁰⁴.

Il 28 novembre 2016, il ministro britannico per la proprietà intellettuale ha reso nota, nella riunione in seno al Consiglio Competitività, l'intenzione del governo inglese di aderire all'accordo TUB¹⁰⁵. Il ministro ha peraltro chiarito che la decisione di procedere con la ratifica dell'accordo non deve ritenersi ostativa rispetto agli obbiettivi e alla posizione che il Regno Unito riterrà di adottare nella negoziazione del recesso dall'Unione.

Qualora il Regno Unito e la Germania ratificassero l'accordo prima che il recesso dall'UE del Regno Unito abbia luogo, in base al testo attuale l'accordo TUB entrerebbe in vigore salvo poi vedere in un secondo momento l'esclusione del Regno Unito, in concomitanza con il recesso dall'Unione¹⁰⁶.

Per evitare che ciò accada, in pendenza della procedura di recesso l'accordo TUB dovrebbe essere modificato rimuovendo la limitazione della possibilità di aderirvi ai soli Stati membri dell'UE (ciò che riaprirebbe l'accordo all'adesione degli stati aderenti

¹⁰⁴ Si veda la nota al seguente link: <https://www.unified-patent-court.org/news/upc-judicial-recruitment-update>.

¹⁰⁵ Si vedano i seguenti link: <https://www.gov.uk/government/news/uk-signals-green-light-to-unified-patent-court-agreement>; e http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-11-28/londra-dice-si-brevetto-unitario-doccia-fredda-milano-183215.shtml?uid=ADRM9J3B&refresh_ce=1. La comunicazione del Regno Unito è giunta del tutto inattesa, in quanto si riteneva improbabile una ratifica dell'accordo TUB da parte del Regno Unito successiva al Brexit sia perché potenzialmente contrastante con la volontà espressa in sede referendaria, stante il riconoscimento nell'accordo del primato del diritto dell'Unione e della competenza pregiudiziale della Corte di giustizia; e comunque in mancanza di idonee garanzie in merito alla possibilità di poter continuare a partecipare al sistema dopo il recesso dall'UE (su questi aspetti, tra gli altri, v. GUGLIELMETTI G. – BLEI M., *What would Brexit mean for the EU unitary patent?*, in *Law Society Gazette*, 20 giugno 2016; SENA G. – FRANCESCHELLI V., *Brexit e IP: una prima brevissima nota*, op. cit., p. 127; STJERNA I., *“Unitary patent” and court system - Squaring the circle after the “Brexit” vote*, op. cit., p. 5). Sull'opportunità di non ratificare l'accordo fintanto che il Regno Unito non avesse avuto sufficienti garanzie di poter partecipare al sistema dopo il recesso dall'Unione si era espressa ad esempio la IP Federation: *“Without a guarantee of continued UK participation post-Brexit, the UK should not ratify the UPC at present. We consider that ratifying the UPC to bring it into effect and subsequently being forced to leave the system would bring an unacceptable amount of uncertainty to industry across the UK and EU”* (si veda il link: http://www.ipfederation.com/policy_papers.php), e in senso analogo la CIPA (*The Chartered Institute of Patent Attorneys*) nel paper *“The impact of Brexit on the intellectual property”* del settembre 2016, p. 8 (<http://www.cipa.org.uk/policy-and-news/latest-news/guide-to-the-impact-of-brexit-on-all-ip-rights>). La EPLIT (*European Patent Litigators Association*) aveva invece inviato una lettera al ministro inglese per la proprietà intellettuale in data 11 luglio 2016 chiedendo di provvedere al più presto a ratificare l'accordo (<http://www.eplit.eu/index.php/details/eplit-urges-uk-government-to-ratify-upc-agreement-as-soon-as-possible.html>).

¹⁰⁶ V. sopra nota 95. Una simile ipotesi sembrerebbe possibile nonostante la mancata previsione nell'accordo TUB di disposizioni sull'estinzione o il ritiro, in base all'art. 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati secondo cui a certe condizioni un mutamento di circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso. Sul punto TILMANN W., *The future of the UPC after Brexit*, op. cit., par. 1.

alla CBE che non sono membri dell'UE)¹⁰⁷; oppure consentendo la continuazione della partecipazione all'accordo degli Stati che erano membri dell'Unione al momento dell'adesione all'accordo TUB (che in buona sostanza si riferirebbe solo al Regno Unito e agli eventuali altri Stati membri dell'Unione che in futuro volessero recedere dall'UE)¹⁰⁸.

Queste modifiche potrebbero essere effettuate mediante stipulazione di un nuovo accordo tra gli Stati contraenti o di un protocollo modificativo dell'accordo TUB (anche eventualmente collaterale all'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE); oppure, dopo l'entrata in vigore dell'accordo TUB, attraverso la procedura di revisione prevista dall'art. 87, par. 2, che consente al comitato amministrativo di modificare l'accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione (natura che sarà propria per esempio dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE)¹⁰⁹. Il comitato amministrativo sarà composto da un rappresentante di ciascuno Stato contraente, e deciderà a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti (ciascuno Stato dispone di un voto)¹¹⁰. Tuttavia, entro un anno dalla decisione ciascuno Stato può comunicare la volontà di non ritenersi vincolato dalla stessa, privando di effetto la decisione nei suoi confronti e

¹⁰⁷ In questo senso GORDON R. – PASCOE T., *Re the effect of 'Brexit' on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, op. cit., p. 30. Le disposizioni dell'accordo TUB da modificare al riguardo sarebbero l'art. 1 sulla definizione del tribunale unificato come autorità comune agli Stati membri contraenti e l'art. 84 sull'apertura all'adesione a qualsiasi Stato membro, in relazione all'art. 2, lett. b-c, che definisce "*Stato membro*" come Stato membro dell'UE e "*Stato membro contraente*" come Stato membro parte dell'accordo. Occorrerebbe inoltre modificare di conseguenza l'art. 21 sul rinvio pregiudiziale della Corte di giustizia e l'art. 29 sul principio di esaurimento, nonché il reg. 1215/12 sulla nozione del tribunale unificato come autorità comune agli Stati membri.

¹⁰⁸ In questo senso TILMANN W., *The future of the UPC after Brexit*, op. cit., par. 3, secondo cui l'unica modifica da apportare all'accordo sarebbe in questo caso quella di aggiungere all'art. 84 dell'accordo TUB una previsione che mantiene la qualifica di "*Stato membro contraente*" agli Stati che avessero tale qualifica al momento della ratifica dell'accordo TUB. Sulla possibilità secondo l'autore di estendere al Regno Unito anche l'effetto del brevetto unitario si rinvia alla nota 97.

¹⁰⁹ Art. 87, par. 2, accordo TUB: "*Il comitato amministrativo può modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione*". In questo senso GORDON R. – PASCOE T., *Re the effect of 'Brexit' on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, op. cit., p. 33 ss. Dubitativo sulla possibilità di utilizzare questo strumento STJERNA I., "*Unitary patent*" and court system - *Squaring the circle after the "Brexit" vote*, op. cit., p. 6.

¹¹⁰ Art. 12 accordo TUB: "*Il comitato amministrativo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea è rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo in qualità di osservatore. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto. Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente accordo o dello statuto. Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento interno. Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile*".

dando luogo alla convocazione una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti¹¹¹.

Quale che sia la modalità adottata per la modifica dell'accordo, si pone anzitutto la questione preliminare della sua compatibilità con il diritto dell'Unione a fronte del parere n. 1/09 della Corte di giustizia (oggetto di disamina nel par. 4). La limitazione della possibilità di aderire all'accordo TUB ai soli Stati dell'Unione europea costituisce infatti il frutto di una modifica introdotta dalla Commissione e dal Consiglio al fine precipuo - secondo l'interpretazione delle citate istituzioni - di superare le obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia rispetto alla compatibilità dell'accordo con i Trattati istitutivi dell'Unione¹¹². Seguendo questa impostazione, se ne dovrebbe dedurre che la riapertura dell'accordo a Stati non aderenti all'Unione europea (come pure a Stati che perdano la qualifica di Stato membro dell'Unione dopo l'adesione all'accordo) sarebbe incompatibile con il diritto dell'Unione.

Vi è peraltro chi sostiene come possibile una seconda interpretazione del parere n. 1/09 della Corte di giustizia, nel senso che l'incompatibilità con i Trattati del progetto di accordo posto all'attenzione della Corte di giustizia non sarebbe dipesa dal fatto di essere il medesimo aperto all'adesione di Stati non appartenenti all'Unione europea, bensì dalla mancata previsione in esso di adeguati strumenti per assicurare il primato del diritto dell'Unione e la sua uniforme interpretazione nell'ambito del sistema. Sicché la previsione di simili strumenti, operata nella versione revisionata dell'accordo adottata a seguito del parere n. 1/09 (che prevede disposizioni sul rispetto del primato del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 20, sulla responsabilità degli Stati per le violazioni del

¹¹¹ Art. 87, par. 3, accordo TUB: *“Una decisione del comitato amministrativo adottata sulla base dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto giuridico se uno Stato membro contraente dichiara, entro dodici mesi dalla data della decisione, sulla base delle relative procedure decisionali interne pertinenti, che non vuole essere vincolato dalla decisione. In tal caso, è convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti”*.

¹¹² Si veda il “non-paper” della Commissione del maggio 2011 *“Solutions for a unified patent litigation system – The way forward after the opinion 1/09 of the CJEU”* allegato al documento del Consiglio n. 10630/11, p. 8: *“In the light of the opinion 1/09 of the CJEU, such a unified patent court can only be set up by the Member States; the participation of third states should be excluded. The European Union would not be a party”*. In senso analogo l’*opinion* del servizio legale del Consiglio del settembre 2011 (doc. 15856/11) par. 31: *“The removal of the possibility for non-EU Member States to participate in the international agreement obviously facilitates the integration of the UPC into the Union legal order and the respect by the UPC of Union law. The participation of third countries would have made it extremely difficult to set up mechanisms making the decisions of the UPC capable of ensuring the full effectiveness of the rules of the Union in the same way as decisions of the national courts of the EU Member States”*. Su questi aspetti si veda inoltre quanto osservato in STJERNA I., *“Unitary patent” and court system - Squaring the circle after the “Brexit” vote*, op. cit., p. 4.

diritto dell'Unione commesse dal tribunale unificato ai sensi degli artt. 22-23, e sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 21) sarebbe di per sé sufficiente a garantire la compatibilità dell'accordo con i Trattati anche senza limitarne la partecipazione ai soli Stati membri dell'UE, nella misura in cui gli altri Stati aderenti sarebbero comunque vincolati alle disposizioni ivi previste che assicurano il primato del diritto dell'Unione¹¹³.

La citata interpretazione alternativa, secondo cui la partecipazione all'accordo di Stati non aderenti all'Unione europea sarebbe quindi possibile a fronte della previsione di sufficienti meccanismi che assicurino l'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione, non sembrerebbe tuttavia una strada sicuramente legittima alla luce degli argomenti indicati nel parere n. 1/09 della Corte di giustizia. A questo riguardo merita di ricordare che la proposta di accordo posta all'attenzione della Corte di giustizia prevedeva già sia la soggezione del tribunale unificato al diritto dell'Unione (art. 14a, par. 1), sia anche l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 48), oltre all'obbligo per gli Stati estranei all'UE di adeguare le disposizioni interne a quelle sostanziali di diritto dell'Unione relative alla materia brevettuale (art. 14°, par. 3), mentre non era prevista la responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato. Tuttavia, gli strumenti di cui agli artt. 14a

¹¹³ In questo senso JAEGER T., *Guest Post - Is Brexit breaking the Unitary Patent?*, op. cit.; GORDON R. – PASCOE T., *Re the effect of 'Brexit' on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, op. cit., p. 17 ss., i quali aggiungono che al fine di poter restare nell'accordo TUB dopo il recesso dall'Unione il Regno Unito dovrebbe - eventualmente nell'accordo di recesso medesimo (ma lo stesso ragionamento può applicarsi agli Stati non UE che volessero aderire all'accordo TUB, ove anche la partecipazione di questi ultimi fosse consentita) – vincolarsi ad adeguare la disciplina nazionale in modo che gli strumenti di salvaguardia del primato del diritto dell'Unione previsti nell'accordo TUB trovino applicazione nel relativo ordinamento (anche con riferimento alla responsabilità per violazioni del diritto dell'Unione commesse dal tribunale unificato), e stipulare un accordo internazionale con l'Unione che preveda la possibilità per i tribunali nazionali (che potrebbero trovarsi a giudicare delle controversie di competenza del tribunale unificato durante il periodo transitorio, v. sotto par. 10) e le divisioni del tribunale unificato operanti in detto Stato di rimettere questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE; e inoltre dovrebbe aderire alle previsioni sulla giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni del tribunale unificato previste nel reg. 1215/12 o nella convenzione di Lugano (richiamati dall'art. 31 dell'accordo TUB, sul punto si rinvia al par. 11). Analogamente TILMANN W., *The future of the UPC after Brexit*, op. cit., par. 3, il quale ritiene invece che, nel caso il Regno Unito aderisse all'accordo prima del recesso dall'UE, non sarebbe necessario porre in essere altri adempimenti (oltre alla modifica dell'accordo TUB) in quanto la posizione del Regno Unito di Stato membro dell'UE al momento dell'adesione dell'accordo TUB, e la permanenza di efficacia dell'accordo TUB nei suoi confronti dopo il recesso dall'UE, sarebbero già di per sé sufficienti (oltre a mantenere ferma la qualificazione del tribunale unificato come autorità comune agli Stati membri) a vincolare il Regno Unito al rispetto delle previsioni dell'accordo sul primato del diritto dell'Unione, e a consentire il rinvio pregiudiziale delle divisioni e dei tribunali nazionali del Regno Unito alla Corte di giustizia. Anche questo autore conclude tuttavia che sarebbe comunque opportuno che simili previsioni trovino avallo nell'accordo di recesso dall'UE.

e 48 non sono stati oggetto di alcuna considerazione nel parere (v. sopra par. 4) foss'anche solo per ritenerli insufficienti ai fini della compatibilità dell'accordo con i Trattati, in mancanza della previsione di una responsabilità degli Stati per violazioni del diritto dell'Unione dal tribunale unificato. La mancata previsione di una responsabilità degli Stati è sì menzionata nel parere, ma non pare costituire l'argomento centrale del discorso, bensì un motivo aggiuntivo di incompatibilità dell'accordo con i Trattati: il fulcro della censura operata dalla Corte sembra invece la circostanza che le competenze di rinvio pregiudiziale degli organi giurisdizionali nazionali sono state trasferite a un organo esterno alla cornice istituzionale dell'Unione, perché ciò non consente di assicurare la piena efficacia delle norme dell'Unione di per sé, ovvero a prescindere dai meccanismi previsti in concreto a tal fine nell'accordo istitutivo del citato tribunale. È vero che il parere non brilla per chiarezza, ma non sembra potersi da esso serenamente dedurre che la sola previsione di una responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato (artt. 22-23 accordo TUB) unita alla riformulazione - senza modifiche di sostanza (v. sopra par. 4) - delle previsioni di cui agli artt. 14a e 48 della proposta di accordo esaminata dalla Corte (ora artt. 20-21 accordo TUB) consenta di per sé di rendere l'accordo TUB compatibile con i Trattati pur aprendolo all'adesione di stati non aderenti all'UE¹¹⁴. Il parere non prende espressamente posizione rispetto alla possibilità di consentire la permanenza nell'accordo di Stati membri dell'UE al momento dell'adesione che successivamente vengano a perdere tale qualità, ma non sembra che la condizione dello Stato receduto dall'UE sia diversa da quella degli Stati non membri dell'UE ai fini del rispetto del diritto dell'Unione.

Per fugare ogni dubbio occorrerebbe richiedere un nuovo parere da parte della Corte di giustizia ai sensi dell'art. 218 TFUE sull'atto di modifica dell'accordo TUB, che potrebbe essere richiesta solo se vi aderisse l'Unione europea come istituzione¹¹⁵, e che

¹¹⁴ V. ancora sopra il par. 4. In questo senso, oltre agli atti della Commissione e del Consiglio menzionati nella nota 112, STJERNA I., *"Unitary patent" and court system - Squaring the circle after the "Brexit" vote*, op. cit., p. 6. Anche GORDON R. – PASCOE T., *Re the effect of 'Brexit' on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, op. cit., p. 28 ritengono non sicura la compatibilità dell'apertura dell'accordo TUB agli Stati non aderenti all'Unione europea.

¹¹⁵ GORDON R. – PASCOE T., *Re the effect of 'Brexit' on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, op. cit., p. 36; STJERNA I., *"Unitary patent" and court system - Squaring the circle after the "Brexit" vote*, op. cit., p. 7. Il progetto di accordo del 23 marzo 2009 poté essere sottoposto al parere n. 1/09 perché prevedeva l'adesione dell'Unione come istituzione, che non venne mantenuta tuttavia nella

oltretutto richiederebbe verosimilmente tempistiche non trascurabili (considerato che l’emanazione del parere n. 1/09 ha richiesto quasi due anni dalla richiesta)¹¹⁶.

Anche laddove si ritenga che il parere n. 1/09 della Corte di giustizia non osti alla partecipazione del Regno Unito all’accordo TUB dopo il recesso dall’UE, le incertezze non sarebbero comunque ancora finite. Anzitutto, non è scontato che l’Unione abbia interesse a consentire alle necessarie modifiche funzionali a permettere la permanenza del Regno Unito nel sistema del tribunale unificato. Allo stato attuale non è ancora dato sapere se in sede di negoziazione la linea adottata sarà severa, nel senso dell’esclusione radicale del Regno Unito dalle relazioni con l’Unione e dalle sue politiche, oppure minimalista al fine di un distacco meno traumatico possibile, oppure ancora intermedia tra i due estremi. Su un piano logico ancora più preliminare, la Germania potrebbe decidere di non ratificare l’accordo al fine di incentivare l’adozione di un nuovo sistema che escluda sin d’ora il Regno Unito¹¹⁷. Oppure il Regno Unito potrebbe fare marcia indietro rispetto alle intenzioni dichiarate dal ministro britannico il 28 novembre 2016 (v. sopra) qualora ad esempio sorgessero a livello politico obiezioni insanabili rispetto all’adesione al citato sistema (che riconosce il primato del diritto dell’Unione) a fronte della volontà espressa dal popolo britannico di recedere dall’Unione europea. In quest’ultimo caso, mancando la ratifica del Regno Unito, l’accordo TUB non potrebbe entrare in vigore fintanto che non è ultimata la procedura di recesso dall’Unione, mentre in quel momento la ratifica dell’accordo TUB da parte del Regno Unito non sarebbe più necessaria, non potendo quest’ultimo aderire all’accordo in quanto Stato non appartenente all’UE, e l’Italia subentrerebbe nella posizione di terzo Stato in cui “*il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell’anno*

versione giunta alle firme degli Stati membri.

¹¹⁶ JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, op. cit., p. 13 ss., ID., *What’s in the unitary patent package?*, op. cit., pp. 8 e 20, rileva che la compatibilità dell’accordo con il diritto dell’Unione potrebbe essere oggetto di vaglio da parte della Corte di giustizia nell’ambito di una procedura di infrazione ex art. 259 TFUE nei confronti degli Stati membri che aderiscono all’accordo. Aggiunge STJERNA I., “Unitary patent” and court system - *Squaring the circle after the “Brexit” vote*, 19 settembre 2016, in www.stjerna.de, p. 5, che la Corte di giustizia potrebbe essere invocata in via di interpretazione pregiudiziale dalle corti costituzionali il cui intervento fosse previsto nell’ambito dell’autorizzazione o del vaglio delle leggi di ratifica dell’accordo.

¹¹⁷ Laddove l’intenzione fosse di dare attuazione al pacchetto senza il Regno Unito, si potrebbe sottoscrivere un nuovo accordo tra gli Stati membri (escluso il Regno Unito) anche eventualmente riproduttivo delle disposizioni dell’accordo TUB (salva la modifica della sede londinese della divisione centrale). Un simile accordo non contrasterebbe con gli impegni assunti con l’accordo TUB nella misura in cui quest’ultimo non fosse ratificato dalla Germania e non entrasse in vigore.

precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo" la cui ratifica è richiesta dall'art. 89 ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo¹¹⁸. Avendo l'Italia già ratificato l'accordo, l'unica condizione da soddisfare rimarrebbe la ratifica da parte della Germania. Con la ratifica della Germania l'accordo entrerebbe a quel punto in vigore – e i regolamenti sul brevetto con effetto unitario diventerebbero applicabili – escludendo il Regno Unito. Rispetto alle ipotesi appena considerate, si pone la questione se le previsioni dell'accordo TUB siano adatte a costituire un sistema che non vede la partecipazione del Regno Unito.

Dubbi sono stati avanzati sul possibile mantenimento della lingua inglese come lingua ufficiale del brevetto europeo con effetto unitario¹¹⁹. Il dubbio pare superabile a favore della legittimità della conservazione della lingua inglese sulla base di due considerazioni: l'inglese costituisce una delle tre lingue ufficiali dell'UEB (peraltro la più utilizzata) in base a cui può essere concesso il brevetto europeo (che costituisce la base del brevetto europeo con effetto unitario, v. sotto par. 15)¹²⁰; inoltre, l'inglese costituirà comunque una lingua ufficiale dell'Unione europea e degli stati firmatari all'accordo TUB anche dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in quanto è una delle due lingue ufficiali sia dell'Irlanda (insieme all'Irlandese) che di Malta (insieme al Maltese).

Discorso diverso sembra invece doversi fare per l'articolo 7, co. 2, dell'accordo TUB, secondo cui la divisione centrale del tribunale unificato è costituita da una sede principale a Parigi e due sezioni rispettivamente a Monaco e a Londra, ciascuna con una propria competenza per materia¹²¹. Il mantenimento della sede londinese a fronte della mancata partecipazione del Regno Unito all'accordo TUB non è oggetto di un espresso divieto da parte dell'accordo, che tuttavia nel complesso delle sue disposizioni

¹¹⁸ Sul punto si veda KARET I., *Brexit – more downside than up*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2016, Vol. 11, No. 2, p. 75.

¹¹⁹ Sul punto SENA G. – FRANCESCHELLI V., *Brexit e IP: una prima brevissima nota*, op. cit., p. 127, evidenziano tuttavia l'opportunità di scegliere un'unica lingua (l'inglese appunto) come lingua di lavoro sovranazionale. In questo senso anche DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 318.

¹²⁰ Sul punto si vedano GUGLIELMETTI G. – BLEI M., *What would Brexit mean for the EU unitary patent?*, op. cit.

¹²¹ Ai sensi dell'allegato II all'accordo TUB, nella sezione di Londra sono decisi i casi in materia di necessità umane, chimica e metallurgia. Nella sezione di Monaco sono decisi i casi in materia di meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi, e esplosivi. Nella sede di Parigi sono decisi i casi di tecniche industriali, trasporti, tessili, carta, costruzioni fisse, fisica, elettricità.

non appare compatibile con una simile ipotesi¹²². Dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE, la sede londinese della divisione centrale si troverebbe in uno Stato che non è vincolato al diritto dell'Unione, pertanto la suddetta divisione potrebbe non ritenersi più adeguata a garantire il rispetto del primato del diritto dell'Unione come prescritto dall'accordo TUB¹²³. Inoltre, la collocazione delle tre sedi della divisione centrale nei tre Stati la cui ratifica è prevista come necessaria ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo TUB ai sensi dell'art. 89, potrebbe leggersi come indicativo dell'intenzione di mantenere le stesse all'interno dei confini degli Stati aderenti all'accordo TUB.

Se questa interpretazione fosse confermata, occorrerebbe una dunque provvedere a modifica dell'accordo che preveda lo spostamento della sede londinese in un altro Stato (a questo riguardo le potenziali candidate sembrerebbero l'Italia con Milano¹²⁴, l'Olanda con L'Aia e il Belgio con Bruxelles) oppure la riallocazione delle materie attualmente assegnate alla sezione di Londra tra la sede principale di Parigi e la sezione di Monaco. Considerate le difficoltà sul piano politico incontrate in occasione dell'assegnazione delle sedi della divisione centrale (v. sopra par. 6) una tale modifica potrebbe non rivelarsi agevole. La modifica potrebbe peraltro essere effettuata senza necessità di un nuovo accordo tra gli Stati contraenti, mediante la più snella procedura di revisione prevista dall'art. 87, par. 2, dell'accordo TUB che consente al comitato amministrativo di modificare l'accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione¹²⁵, la cui decisione potrebbe tuttavia essere opposta entro un anno da ciascuno Stato membro con l'effetto di provocare la convocazione di una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti (v. sopra). Le incertezze sul futuro del sistema sono ancora molte, anche considerato che la necessità di nuove manifestazioni di consenso (anche da parte di Stati che hanno già

¹²² In senso analogo si vedano SENA G. – FRANCESCHELLI V., *Brexit e IP: una prima brevissima nota*, op. cit., p. 127; KARET I., *Brexit – more downside than up*, op. cit., p. 75.

¹²³ GORDON R. – PASCOE T., *Re the effect of 'Brexit' on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, op. cit., p. 38, ritengono che il mantenimento della sede londinese dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE esporrebbe gli Stati membri al rischio di una procedura di infrazione da parte della Commissione, in quanto la sede londinese non garantirebbe il rispetto del diritto dell'Unione.

¹²⁴ La candidatura di Milano a sede della divisione centrale del tribunale unificato dei brevetti è stata suggerita dall'Ordine dei consulenti della proprietà industriale con una lettera del 29 luglio 2016 al governo italiano (il testo è visionabile al seguente link: <http://www.ordine-brevetti.it/categoria/comunicazioni-iscritti/name/candidatura-di-milano-a-sede-del-tribunale-unificato-dei-brevetti>). Auspicano inoltre che la divisione centrale sia spostata in Italia SENA G. – FRANCESCHELLI V., *Brexit e IP: una prima brevissima nota*, op. cit., p. 127; MARTINI E., *Brexit and the UPC: the Italian perspective*, in *World IP Review*, 26 luglio 2016.

¹²⁵ In questo senso MARTINI E., *Brexit and the UPC: the Italian perspective*, op. cit.

ratificato l'accordo TUB) potrebbe costituire la sede per il riemergere di critiche mai sopite nei confronti del sistema, che potrebbero imporre aggiustamenti della normativa o finanche forse vanificare del tutto la riuscita del progetto per come attualmente strutturato. In tal caso, le parti in gioco potrebbero in ipotesi anche ripensare completamente il sistema abbandonando la strada dell'accordo internazionale a favore di una via totalmente interna al diritto dell'Unione, con un tribunale centralizzato sulla falsa riga del progetto di regolamento sul brevetto comunitario del 2000 (v. sopra par. 2), ovvero secondo un modello analogo a quello previsto per il marchio UE e i disegni e modelli (proposto per la prima volta nella CBC del 1989, v. sopra par. 1). Le intenzioni potrebbero anche ipotizzarsi in senso diametralmente opposto, di affrancarsi dal diritto dell'Unione e riallinearsi alla CBE, aprendo il sistema al Regno Unito e agli Stati aderenti alla CBE, magari riprendendo le fila del progetto EPLA e tarando la giurisdizione unificata tarata sul brevetto europeo esistente (esponendosi tuttavia nuovamente alle obiezioni già sollevate con riferimento al progetto EPLA illustrate nel par. 3¹²⁶). È peraltro vero che queste ipotesi sono state percorse in passato e nessuna ha registrato un consenso maggiore del progetto attuale.

Rispetto alle varie possibilità sopra delineate e ad eventuali altre non considerate, è ancora presto quindi per poter dare una risposta certa.

¹²⁶ Per una panoramica sulle possibili opzioni alternative si veda STJERNA I., “Unitary patent” and court system - Squaring the circle after the “Brexit” vote, op. cit., p. 7.

CAPITOLO II

LA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE UNIFICATO

Sommario: 8. Premessa: gli obbiettivi e i confini della giurisdizione del tribunale unificato - 9. I titoli brevettuali e le materie devolute alla cognizione del tribunale unificato - 10. Le deroghe alla giurisdizione esclusiva del tribunale unificato durante il periodo transitorio: l'art. 83, par. 1, dell'accordo TUB - 10.1 Il diritto di opt out dalla giurisdizione del tribunale unificato ai sensi dell'art. 83, par. 3, dell'accordo TUB - 10.2 Il rapporto tra l'art. 83 dell'accordo TUB e le norme sostanziali dell'accordo TUB - 10.3 I possibili motivi di scelta tra sistema previgente e giurisdizione del tribunale unificato durante il periodo transitorio - 10.4 Il periodo successivo al termine del periodo transitorio ai sensi dell'art. 83 dell'accordo TUB.

8. Premessa: gli obbiettivi e i confini della giurisdizione del tribunale unificato

Con l'accordo TUB si introduce una giurisdizione unificata in materia brevettuale, con cognizione estesa sia all'istituendo brevetto europeo con effetto unitario, sia all'esistente brevetto europeo senza effetto unitario.

Le premesse dell'accordo TUB rivelano propositi ambiziosi alla base del progetto, teso a creare un sistema giurisdizionale che assicuri l'unità e la coerenza della giurisprudenza¹²⁷, superando le divergenze tra gli ordinamenti nazionali e rafforzando la certezza del diritto, al fine di stimolare l'innovazione e superare le difficoltà nel tutelare i brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate¹²⁸, garantendo decisioni rapide e al contempo di elevata qualità, con procedimenti organizzati nella maniera più efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi, che assicurino un giusto equilibrio fra gli interessi delle parti, il necessario livello di discrezionalità e flessibilità dei giudici, e la

¹²⁷ I principi di unità e coerenza della giurisprudenza sono esplicitati nell'accordo TUB all'art. 19, par. 3 "Il quadro di formazione impartisce una formazione continua. Sono organizzate riunioni periodiche tra tutti i giudici del tribunale al fine di dibattere degli sviluppi del diritto dei brevetti e assicurare la coerenza della giurisprudenza del tribunale". Si veda anche l'art. 21 par. 2, dello statuto allegato all'accordo TUB: "Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorché la decisione può avere ripercussioni sull'unità e la coerenza della giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello può decidere, su proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta plenaria".

¹²⁸ Si veda in proposito il Considerando 5: "Desiderosi di migliorare l'esecuzione dei brevetti e la difesa da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati, nonché di rafforzare la certezza del diritto mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti per le controversie relative alla violazione e alla validità dei brevetti".

prevedibilità dei procedimenti¹²⁹.

L'unificazione della giurisdizione è un obbiettivo da tempo atteso, al fine di eliminare gli inconvenienti legati alla tutela del brevetto a livello nazionale: come si è anticipato (v. introduzione e par. 0) la necessità di instaurare giudizi paralleli per contestare contraffazioni *cross border* o la nullità di più frazioni nazionali di cui un brevetto europeo, determina non solo il moltiplicarsi dei costi di assistenza legale e di consulenza, ma anche la soggezione a diverse regole procedurali, a diverse lingue del procedimento, a diverse tempistiche di giudizio, e finanche a decisioni diverse rispetto a medesime condotte poste in essere in Stati diversi, stante la diversità di misure ottenibili o di condizioni per l'ottenimento delle stesse, la diversità di norme sostanziali applicate dai tribunali nazionali (si pensi ad esempio alle norme sulla contraffazione) oppure la possibile diversa interpretazione di norme analoghe (ad esempio le disposizioni della CBE in materia di requisiti di validità)¹³⁰. Questa condizione produce una effetti

¹²⁹ Si veda in proposito il Considerando 6: “Considerando che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere il compito di garantire decisioni rapide e di elevata qualità, preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti e tenendo conto della proporzionalità e della flessibilità necessarie”. Si veda anche l'art. 41, par. 3, secondo cui “Il regolamento di procedura garantisce che le decisioni del tribunale sono della massima qualità e che i procedimenti sono organizzati nella maniera più efficace e efficiente sotto il profilo dei costi. Esso assicura un giusto equilibrio tra gli interessi legittimi di tutte le parti. Esso fornisce il necessario livello di discrezione dei giudici senza pregiudicare la prevedibilità dei procedimenti per le parti”. I citati principi sono riflessi anche nel preambolo delle Rules of procedure, par. 2-7 “2. The Rules shall be applied and interpreted in accordance with Articles 41(3), 42 and 52(1) of the Agreement on the basis of the principles of proportionality, flexibility, fairness and equity. 3. Proportionality shall be ensured by giving due consideration to the nature and complexity of each action and its importance. 4. Flexibility shall be ensured by applying all procedural rules in a flexible and balanced manner with the required level of discretion for the judges to organise the proceedings in the most efficient and cost effective manner. 5. Fairness and equity shall be ensured by having regard to the legitimate interests of all parties. 6. In accordance with these principles, the Court shall apply and interpret the Rules in a way which shall ensure decisions of the highest quality. 7. In accordance with these principles, proceedings shall be conducted in a way which will normally allow the final oral hearing on the issues of infringement and validity at first instance to take place within one year whilst recognising that complex actions may require more time and procedural steps and simple actions less time and fewer procedural steps. Decisions on costs and/or damages may take place at the same time or as soon as practicable thereafter. Case management shall be organised in accordance with these objectives. Parties shall cooperate with the Court and set out their full case as early as possible in the proceedings”.

¹³⁰ L'identità di disciplina applicabile non ha sempre portato a un'applicazione uniforme da parte dei giudici nazionali. Per una rassegna dei casi di giudicati nazionali contrastanti in punto di validità (tra cui si possono richiamare il caso *Novartis AG e Cibavision AG v. Johnson & Johnson Medical Ltd and other*, il caso *Document Security System v. European Central Bank*, e il caso *Angiotech Pharmaceuticals v. Conor Medisystems Inc.*) si veda DIMOPOULOS A. – VANTSIOURI P., *Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law*, 2012, in SSRN, p. 17-18. Sulle diverse interpretazioni dell'art. 69 CBE nel caso *Epilady* si vedano MARSHALL H., *Patent Infringement Suit: The Epilady Case and Issues at Stake*, in *Enforcement of Intellectual Property Rights and Patent Litigation*, EPOscript vol. 6, Munich 2002, 368-428; DI CATALDO V., *From the European Patent to a Community Patent*, 8 Colum. J. Eur. L. 19, 2002, p. 21; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *EIPR* 2014, 36(3), p. 174. Sul tema delle possibili diverse interpretazioni del requisito dell'attività inventiva ENGLAND P. – PARKER S., *Obviousness in the new European order*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2012, Vol. 7, No. 11, p. 806 ss.

deleterii quali l'incentivazione della pratica del *forum shopping* verso i tribunali più favorevoli alle ragioni dell'attore, la mancanza di certezza del diritto sul mercato, il rischio di disparità di trattamento da Stato a Stato, e l'induzione a strategie imprenditoriali quali la localizzazione di attività in alcuni Stati dell'Unione piuttosto che in altri a seconda del regime giurisdizionale applicabile¹³¹.

L'istituzione del tribunale unificato costituisce un imprescindibile tassello ai fini della realizzazione dell'uniformità di trattamento in ambito europeo, che si aggiunge all'uniformazione della disciplina sostanziale a livello convenzionale ed europeo, e che viene ora ulteriormente rafforzata con la nuova normativa sostanziale uniforme introdotta dall'accordo TUB (questo tema sarà oggetto di trattazione nel par. 15.2).

Al tribunale unificato non è però attribuito il monopolio della giurisdizione brevettuale, residuando ancora diversi spazi di applicazione delle giurisdizioni nazionali degli Stati aderenti all'accordo TUB, oltre che ovviamente delle giurisdizioni degli Stati non aderenti all'accordo TUB (ovvero gli Stati europei che non hanno ratificato l'accordo TUB, e gli Stati non europei aderenti alla CBE, questi ultimi non tenuti neppure al rispetto del diritto dell'Unione e al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia)¹³², senza contare la competenza amministrativa dell'UEB in materia di validità¹³³.

¹³¹ In generale, sulle problematiche connesse al sistema del brevetto europeo (costi di traduzione e tasse di rinnovo, monitoraggio nazionale, giudizi paralleli, *forum shopping*, e strategie imprenditoriali disfunzionali agli obiettivi del mercato interno si vedano MANSANI L., *La strada verso il brevetto europeo con effetto unitario è ancora in salita*, in *Contr. e impresa / Europa*, 2-2012, p. 510; DIMOPOULOS A. – VANTSIOURI P., *Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law*, op. cit., 18, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 5, JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, 2; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 171; SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in http://aippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/sispi_scuffi.pdf.

¹³² Come si è visto nei parr. 5-7, l'accordo TUB è aperto all'adesione dei soli Stati che fanno parte dell'Unione europea, e tra questi si applica solo agli Stati che lo abbiano ratificato (che ai fini dell'entrata in vigore devono essere almeno tredici, compresi la Francia, la Germania e il Regno Unito, art. 89). Al momento di entrata in vigore dell'accordo TUB potranno dunque sussistere alcuni Stati europei che non vi partecipano: in questi, mentre non possono essere efficaci i brevetti europei con effetto unitario (che ai sensi dell'art. 18, par. 2, del reg. 1257/12 si estende solo agli Stati in cui il tribunale unificato ha giurisdizione, e dunque agli Stati che hanno ratificato l'accordo TUB, v. sopra par. 15) possono ovviamente essere efficaci frazioni nazionali di brevetti europei, la cui cognizione non è devoluta al tribunale unificato ma rimane di competenza dei rispettivi tribunali nazionali (salvo quanto si dirà nel par. 11). Lo stesso vale per le frazioni del brevetto europeo efficaci negli Stati aderenti alla CBE che non fanno parte dell'Unione europea, che in base alla formulazione corrente non possono partecipare all'accordo TUB.

¹³³ Per una panoramica dei rapporti tra la giurisdizione del tribunale unificato e gli ambiti di cognizione delle giurisdizioni nazionali e dell'UEB si vedano JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, Max

Il quadro giurisdizionale si presenta dunque ancora frastagliato, dovendo la giurisdizione unificata ancora convivere con quelle nazionali che vengono in rilievo sotto tre profili: in relazione ai titoli brevettuali esclusi dalla cognizione del tribunale unificato (i brevetti nazionali) o che possono esserlo a certe condizioni (i brevetti europei durante il periodo transitorio) che rimangono di competenza delle autorità giurisdizionali nazionali degli Stati aderenti all'accordo TUB (questi temi saranno trattati nei parr. 9-10); in relazione alle materie escluse dalla competenza esclusiva del tribunale unificato, anch'esse di competenza dei tribunali nazionali degli Stati aderenti all'accordo (sul punto si veda il par. 9); e infine in relazione ai rapporti tra giurisdizione del tribunale unificato e giurisdizioni nazionali gli Stati che non aderiscono all'accordo TUB (il punto sarà trattato nel par. 11).

9. I titoli brevettuali e le materie devolute alla cognizione del tribunale unificato

Il tribunale unificato ha competenza esclusiva sulle controversie indicate nell'art. 32 dell'accordo TUB, che ineriscono ai brevetti europei con effetto unitario, ai brevetti europei senza effetto unitario (fatto salvo quanto si dirà nel paragrafo successivo in relazione al periodo transitorio previsto dall'art. 83 dell'accordo TUB), alle domande di brevetto (che sono sempre domande di brevetto europeo, subentrando la possibilità di richiedere l'effetto unitario solo dopo la concessione del brevetto, v. sotto par. 15), e ai certificati protettivi complementari concessi per i prodotti oggetto dei citati brevetti.

L'estensione della cognizione del tribunale unificato (anche) ai brevetti europei senza effetto unitario è ricavabile dalla definizione di "*brevetto*" rilevante ai fini dell'accordo (a cui si riferisce l'art. 32 dell'accordo TUB attributivo della competenza del tribunale unificato) che ai sensi dell'art. 2, lett. g, dell'accordo TUB ha il seguente significato: "*un*

Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, p. 17; ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2014, Vol. 9, No. 11, p. 915; ULLRICH H., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, in *IIC*, 2015, 46(1), 2. Critici in merito alla frammentazione delle autorità che si pronunciano sui diversi tipi di brevetti e alla mancanza di meccanismi di consolidazione nell'accordo TUB HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. - ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553.

brevetto europeo e/o un brevetto europeo con effetto unitario". L'art. 3 completa il quadro stabilendo che l'accordo TUB si applica ai brevetti europei con effetto unitario, ai brevetti europei senza effetto unitario, concessi o in stato di domanda, e ai certificati protettivi complementari concessi per i prodotti protetti dai citati brevetti¹³⁴.

Non rientrano invece nella cognizione del tribunale unificato i brevetti nazionali, che restano devoluti alla cognizione dei tribunali nazionali (il punto sarà ripreso alla fine di questo paragrafo). Neppure sono menzionate nell'accordo TUB le domande di concessione dei certificati protettivi complementari, omissione che si spiega considerando che le stesse non beneficiano di alcuna protezione provvisoria spendibile in via giudiziaria (diversamente dalle domande di brevetto secondo la disciplina prevista dall'art. 67 CBE)¹³⁵.

Con riferimento ai titoli sopracitati, la competenza esclusiva del tribunale unificato è circoscritta alle materie indicate dall'art. 32, par. 1, dell'accordo TUB¹³⁶. L'elenco è ampio, ma tassativo, sicché per quanto non espressamente disposto sono competenti i tribunali nazionali degli Stati membri contraenti, come riferisce espressamente l'art. 32, par. 2, dell'accordo TUB¹³⁷.

¹³⁴ Art. 3 accordo TUB: *"Il presente accordo si applica a qualsiasi: a) brevetto europeo con effetto unitario; b) certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto; c) brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore del presente accordo o che è stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83; e d) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore del presente accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83"*. In termini anche il Cons. 7 dell'accordo TUB: *"Considerando che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere un tribunale comune agli Stati membri contraenti e pertanto parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario e i brevetti europei concessi a norma delle disposizioni della CBE"*.

¹³⁵ Sul punto v. la nota interpretativa del preparatory committee del tribunale unificato del 29 gennaio 2014: *"Consequences of the application of Article 83 UPCA"* consultabile al seguente link: <https://www.unified-patent-court.org/news/interpretative-note-%E2%80%93-consequences-application-article-83-upca>.

¹³⁶ Art. 32, par. 1, accordo TUB: *"Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a: a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze; b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari; c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata; g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione; h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012"*. L'art. 3 della l. 3 novembre 2016 n. 214 ha modificato il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sulla competenza del tribunale delle imprese in modo da coordinare quest'ultima con la competenza esclusiva del tribunale unificato.

¹³⁷ Art. 32, par. 2, accordo TUB: *"Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano nella*

Il tribunale unificato ha competenza esclusiva anzitutto in materia di contraffazione, sia con riferimento all'azione di accertamento "positivo" della contraffazione (lett. a) sia con riferimento all'azione di accertamento negativo della contraffazione proposta nei confronti del titolare del brevetto (lett. b). Il tribunale unificato è competente a conoscere le domande riconvenzionali proposte in tali procedimenti, tra cui le domande riconvenzionali di nullità (lett. e) che sarebbero di competenza del tribunale unificato anche in via principale (lett. d), ma anche le domande riconvenzionali relative a licenze (lett. a) ivi incluse devono ritenersi quelle inerenti al diritto ad ottenere licenze a condizioni FRAND a fronte di brevetti c.d. *standard essential*¹³⁸ o al diritto di ottenere licenze obbligatorie, le quali invece - ove fossero proposte in via principale - sarebbero di competenza dei tribunali nazionali in quanto non sono ricomprese nelle materie di competenza esclusiva del tribunale unificato (sul punto si tornerà *infra*).

Il tribunale unificato ha inoltre competenza esclusiva in materia cautelare (lett. c). Da segnalare a questo riguardo la distinzione rispetto al progetto EPLA (che costituisce l'archetipo dell'accordo TUB) che prevedeva invece una competenza concorrente tra tribunale unificato e tribunali nazionali in materia cautelare (artt. 45-46 e 70-75, v. sopra par. 3).

Devolute alla competenza esclusiva del tribunale unificato sono altresì, come si è anticipato, tutte le questioni in materia di revoca e nullità di brevetti e certificati protettivi complementari, sia che siano proposte in via principale (lett. d) sia che siano proposte in via riconvenzionale (lett. e). Da notare sin d'ora è che la competenza del tribunale unificato in materia di validità è esclusiva non solo rispetto alle giurisdizioni nazionali degli Stati aderenti all'accordo TUB, ma anche nei confronti dei tribunali degli Stati che non aderiscono all'accordo TUB ai sensi dell'art. 24, n. 4, reg. 1215/12 (come si vedrà più ampiamente nel par. 11.2). Essa concorre solo con la competenza in via amministrativa dell'UEB, nei cui confronti rimane possibile proporre opposizioni in sede di esame e domande di revoca o limitazione a seguito della concessione di brevetti ritenuti nulli. A coordinamento dei due procedimenti, l'art. 33,

competenza esclusiva del tribunale?

¹³⁸ L'assunto sembrerebbe confermato dall'art. 42, par. 2, dell'accordo TUB, secondo cui: "*Il tribunale assicura che le norme, le procedure e i ricorsi previsti nel presente accordo e nello statuto siano utilizzati in maniera corretta ed equa e non distorcano la concorrenza*". Sul punto CERULLI IRELLI V., *Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, in *Dir. ind.* 4/2013, p. 400; MUSCOLO G., *Il ruolo della UPC per favorire la competitività delle imprese italiane, anche a livello internazionale. L'UPC e i patent trolls*, in UIBM-EPO *Workshop*, Roma 6 luglio 2016, p. 9.

par. 8, dell'accordo TUB prevede che le parti possono far valere le domande di nullità davanti al tribunale unificato senza previa necessità di presentare opposizione dinanzi all'UEB. Il par. 10 prevede che le parti informino la divisione adita del tribunale unificato di eventuali procedimenti già pendenti dinanzi all'UEB e di eventuali richieste di esame accelerato dinanzi all'ufficio medesimo, e in tal caso la divisione può decidere la causa oppure sospenderla, se è prevedibile una rapida decisione da parte dell'UEB (art. 33, par. 10, accordo TUB, e *Rule* 118, par. 2, delle ROP). Laddove (oltre alla prevedibile rapidità della decisione dell'UEB) vi sia anche un'elevata probabilità che le rivendicazioni azionate siano ritenute invalide dall'UEB, la *Rule* 118, par. 2, lett. b, delle ROP prevede che la divisione presso cui penda un procedimento per contraffazione sia obbligata a sospendere il procedimento¹³⁹.

Il tribunale unificato ha poi competenza esclusiva sulle domande di brevetto in relazione alle azioni per il risarcimento dei danni o per indennizzi derivanti dalla relativa protezione provvisoria (lett. f). A questo riguardo, l'art. 67, par. 1, CBE pone quale regola generale che la domanda di brevetto benefici di una protezione provvisoria analoga a quella conferita al brevetto nazionale concesso (più estesa dunque rispetto alla tutela meramente risarcitoria o indennitaria prevista dall'art. 32, lett. f, dell'accordo TUB), facendo salva (par. 2) la possibilità per gli Stati membri di prevedere una tutela inferiore purché sia sempre garantita almeno la tutela indennitaria (su questi aspetti si tornerà più ampiamente *infra*, par. 15)¹⁴⁰. Dal confronto tra l'art 67 CBE e l'art. 32, lett.

¹³⁹ Sui rapporti tra i procedimenti innanzi all'UEB e al tribunale unificato si veda ENGLAND P., *Parallel patent proceedings between the European Patent Office and UK courts*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 7, p. 515 ss., ove è indicato anche un confronto rispetto ai rapporti tra procedimenti innanzi all'UEB e davanti ai tribunali nazionali nel Regno Unito. Sul punto anche LANCASTER D. – MENNEN A. – GILBERT P., *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd: implications for stays in English patent proceedings*, in *EIPR* 2013, 35(10), 609 ss. Per una prospettiva comparatistica dei sistemi attuali in USA, Canada, Francia e Regno Unito si vedano STOTHERS C. – SKLENAR J. – COHN M. – OUDINOT P., *Multiple patent challenges in the USA, Canada, France and the UK*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 9, p. 682.

¹⁴⁰ Art. 67 CBE (*Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la pubblicazione*): “A decorrere dalla sua pubblicazione, la domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto, la protezione prevista all'articolo 64 [ovvero i diritti conferiti dal brevetto concesso, ndr]. Ogni Stato contraente può disporre che la domanda di brevetto europeo non conferisca la protezione prevista all'articolo 64. Tuttavia, la protezione connessa alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non può essere meno estesa di quella derivante dalla pubblicazione obbligatoria, in base alla legislazione dello Stato in questione, delle domande di brevetto nazionale non esaminate. Ogni Stato contraente deve perlomeno prevedere che, a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente possa esigere un'indennità ragionevole, in considerazione delle circostanze, dalle persone che hanno utilizzato l'invenzione oggetto della domanda di brevetto europeo in tale Stato contraente in condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la loro responsabilità se si trattasse della contraffazione di un

f, dell'accordo TUB emerge dunque che il richiedente deve adire il tribunale unificato per ottenere la tutela indennitaria o risarcitoria per contraffazione della domanda di brevetto; mentre qualora intendesse beneficiare di una tutela ulteriore (inibitoria, ripristinatoria, ecc.) eventualmente prevista in alcuni Stati membri (in l'Italia, per esempio, ai sensi dell'art. 54 c.p.i. la tutela della domanda coincide con quella offerta dal brevetto già concesso, in linea con la regola generale dell'art. 67, par. 1, CBE, previo deposito della traduzione in italiano delle rivendicazioni) egli potrà adire l'autorità nazionale di quello Stato, fermo restando che in tale sede potrà proporre solo domande diverse da quelle di natura indennitaria/risarcitoria che rimangono di competenza esclusiva del tribunale unificato ai sensi dell'art. 32, lett. f dell'accordo TUB¹⁴¹. Ciò a meno che non si voglia ritenere che il tribunale unificato sia comunque competente rispetto alle domande diverse da quella risarcitoria relative alla contraffazione di domande di brevetto ai sensi della prima parte della lett. g dell'art. 32, che fa riferimento alle *“azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto”*, mentre la seconda parte della lettera in questione fa riferimento alle azioni correlate *“al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione”*. Volendo attribuire alle due parti una diversa e autonoma portata, si potrebbe ritenere che la prima parte (utilizzo dell'invenzione precedente la concessione del brevetto) sia riferita agli usi altrui dell'invenzione effettuati mentre il brevetto è in stato di domanda e che non legittimi, mentre la seconda parte (diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione) si riferisca agli usi effettuati prima del deposito della domanda, che possano quindi assurgere a un *“diritto basato sull'utilizzazione precedente”* nei confronti del titolare ai sensi dell'art. 28 dell'accordo TUB (su cui si veda sotto il par. 15.2.7)¹⁴².

Il tribunale unificato è altresì competente in via esclusiva (art. 32, lett. h) in merito alle azioni per compensazione relative a licenze di diritto relative a brevetti con effetto unitario concesse ai sensi dell'art. 8 reg. 1257/12, in virtù del quale il titolare di un brevetto con effetto unitario può depositare una dichiarazione presso l'UEB secondo

brevetto nazionale.”.

¹⁴¹ Si veda sul punto GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 12.

¹⁴² Art. 28 accordo TUB: *“Qualsiasi persona che, nel caso in cui fosse stato concesso un brevetto nazionale per un'invenzione, avrebbe acquisito in uno Stato membro contraente un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale di tale invenzione, gode in tale Stato membro contraente degli stessi diritti relativi a un brevetto per la stessa invenzione”*.

cui è pronto a concedere a chiunque il brevetto in licenza contro un corrispettivo adeguato (su questo istituto si tornerà nel par. 15.2.1).

Il tribunale ha infine competenza esclusiva (art. 32, lett. i, accordo TUB) sulle decisioni assunte dall'UEB in relazione ai compiti assegnati dall'art. 9 reg. 1257/12 relativi alla gestione del brevetto europeo con effetto unitario. È previsto quindi un potere di revisione sull'attività dell'UEB da parte del tribunale unificato (non previsto nella versione originale del progetto, v. par. 4) limitatamente alle funzioni dell'UEB inerenti all'attribuzione dell'effetto unitario. L'art. 66 dell'accordo TUB prevede che in questi giudizi il tribunale unificato possa esercitare le competenze affidate all'UEB in base all'art. 9 del reg. 1257/2012, compreso il potere di disporre la rettifica del registro per la tutela brevettuale unitaria¹⁴³.

Non sono comprese nell'elenco di cui all'art. 32, par. 1, dell'accordo TUB, e rimangono dunque di competenza esclusiva dei tribunali nazionali, tutte le questioni relative alla materia contrattuale e proprietaria diverse dalle domande riconvenzionali basate su licenze proposte nei procedimenti per contraffazione (di competenza del tribunale unificato ex art. 32, lett. a) e dalle azioni di compensazione per licenze di diritto ex art. 8 reg. 1257/12 (di competenza del tribunale unificato ex art. 32, lett. h). Sono dunque devolute ai tribunali nazionali, tra le altre, le azioni connesse ai trasferimenti del brevetto, alle licenze contrattuali, alle licenze obbligatorie¹⁴⁴, alla rivendicazione della titolarità del brevetto nei confronti dell'usurpatore, alle invenzioni dei dipendenti e su commessa, alle minacce abusive del titolare¹⁴⁵ e all'abuso di posizione dominante legato alla mancata offerta di licenze a condizioni FRAND in relazione a brevetti *standard essential*¹⁴⁶. Queste questioni potranno essere oggetto di cognizione da parte del tribunale unificato solo in via incidentale¹⁴⁷.

¹⁴³ Le parti nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 32, lett. i, sostengono sempre le proprie spese, in deroga al principio di soccombenza sancito dall'art. 69. La materia è di competenza esclusiva della divisione centrale del tribunale (art. 33, par. 9, accordo TUB).

¹⁴⁴ Critici verso la rimessione al giudice nazionale delle controversie sulle licenze obbligatorie HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. - ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553, JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08*, in SSRN, p. 18.

¹⁴⁵ ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 916

¹⁴⁶ CERULLI IRELLI V., *Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, op. cit., p. 400.

¹⁴⁷ ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 916 e 921;

I tribunali rimangono dunque investiti della competenza su queste controversie con riferimento sia ai brevetti europei senza effetto unitario, e acquisiscono la competenza sulle medesime con riferimento ai brevetti europei con effetto unitario, i quali saranno dunque oggetto di cognizione da parte dei tribunali nazionali come se fossero brevetti nazionali. Pertanto, queste materie rimangono aperte alla possibilità di decisioni contrastanti con riferimento ai diversi territori dell'Unione, stante anche la rimessione di queste materie, in alcuni casi, alle normative nazionali (v. sotto parr. 15.2.1 e 15.2.8). L'assetto così delineato pone un problema di coordinamento laddove nell'ambito di queste azioni davanti ai tribunali nazionali il titolare del brevetto intendesse proporre una domanda riconvenzionale di contraffazione: l'art. 32 dell'accordo TUB rimette alla competenza esclusiva del tribunale unificato solo le "azioni" in materia di contraffazione, e non anche le domande riconvenzionali (a differenza della materia della nullità, devoluta al tribunale unificato sia in via di azione che di domanda riconvenzionale ai sensi delle lettere d ed e dell'art. 32). Si dovrebbe dunque ritenere che in questi casi la domanda riconvenzionale di contraffazione sia proponibile nel giudizio nazionale, ferma restando la possibilità del titolare di proporre in alternativa una separata e autonoma azione di contraffazione davanti al tribunale unificato, con conseguenti potenziali problemi di coordinamento tra i due giudizi¹⁴⁸.

Rimane ferma, come si è detto, la competenza esclusiva dei tribunali nazionali a conoscere le controversie relative ai brevetti nazionali. A questo proposito si deve esaminare l'ipotesi in cui per la medesima invenzione siano stati chiesti un brevetto nazionale e un corrispondente brevetto europeo efficace nello stesso Stato. La possibilità di una duplice protezione della stessa invenzione con un titolo nazionale e un titolo europeo è rimessa dall'art. 139, par. 3, della CBE alla scelta degli Stati membri, che possono decidere se e a quali condizioni le protezioni possono essere cumulate¹⁴⁹.

ULLRICH H., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, op. cit., p. 3, osserva che la formazione prevalentemente orientata sul piano tecnico dei collegi rende il tribunale scarsamente equipaggiato per gestire eventuali questioni incidentali attinenti alla materia contrattuale e proprietaria, oppure gestire eventuali interferenze di disciplina dei diritti della concorrenza, del commercio internazionale ed europeo, dei diritti umani, della regolamentazione del mercato, che pure vengono sempre più spesso in rilievo nelle controversie in materia brevettuale.

¹⁴⁸ CERULLI IRELLI V., *Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, op. cit., p. 400.

¹⁴⁹ Art. 139, par. 3, CBE: "Ogni Stato contraente ha facoltà di decidere se ed a quali condizioni possano essere cumulate le protezioni conferite ad un'invenzione esposta tanto in una domanda di brevetto europeo o in un brevetto europeo quanto in una domanda di brevetto nazionale o in un brevetto nazionale con la medesima data di deposito o, se una priorità è rivendicata, la medesima data di priorità".

Rispetto a questo assetto non innovano né i regolamenti sul brevetto unitario né l'accordo TUB, che non contengono disposizioni specifiche in merito alla possibilità o meno di prevedere un cumulo di protezione tra brevetto nazionale e brevetto europeo (con o senza effetto unitario), mentre il precedente progetto di regolamento sul brevetto comunitario del 2000 prevedeva esplicitamente il divieto di cumulo delle protezioni (art. 45). L'unica norma che può venire in rilievo è l'art. 4, par. 2, del reg. 1257/12, secondo cui: *“Gli Stati membri partecipanti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, laddove l'effetto unitario di un brevetto europeo sia stato registrato e si estenda al loro territorio, si consideri che tale brevetto europeo non abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel loro territorio alla data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione”*. Il Considerando 8 chiarisce che gli Stati membri dovrebbero garantire che si consideri che il brevetto europeo non abbia acquisito efficacia nel loro territorio come brevetto nazionale *“in modo da evitare un'eventuale doppia tutela brevettuale”*¹⁵⁰. Una simile previsione non pare tuttavia disciplinare il caso della contemporanea presenza di un brevetto europeo con effetto unitario e un parallelo brevetto nazionale, ma sembra invece riferirsi al brevetto europeo con effetto unitario singolarmente considerato, ovvero in relazione alla fase antecedente alla registrazione dell'effetto unitario in cui il brevetto è un normale brevetto europeo che in quanto tale - dopo la concessione - si scinderebbe in una pluralità di frazioni nazionali: l'art. 4, par. 2, del reg. 1257/12, impone sostanzialmente agli Stati membri di evitare di considerare che il brevetto europeo con effetto unitario abbia dato luogo a una frazione nazionale del brevetto europeo efficace sul territorio nel periodo intercorrente tra la concessione del brevetto europeo e la registrazione dell'effetto unitario, al fine di evitare che sullo stesso brevetto possa insistere una doppia tutela nazionale (ai sensi dell'art. 64 CBE) e unitaria (il punto sarà ripreso e approfondito nel par. 15 sull'effetto unitario). La norma non sembrerebbe prendere in considerazione anche il caso della doppia tutela dettata dal cumulo di protezione con un titolo diverso da quello per cui è chiesto un brevetto

¹⁵⁰ Il Considerando 8 reg. 1257/12: *“Conformemente ai principi generali del diritto brevettuale e all'articolo 64, paragrafo 1, della CBE, la tutela brevettuale unitaria dovrebbe avere efficacia retroattiva negli Stati membri partecipanti a decorrere dalla data di pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo nel bollettino europeo dei brevetti. Se la tutela brevettuale unitaria acquista efficacia, gli Stati membri partecipanti dovrebbero garantire che si consideri che il brevetto europeo non abbia acquisito efficacia nel loro territorio come brevetto nazionale in modo da evitare un'eventuale doppia tutela brevettuale”*.

europeo con effetto unitario, che ne condivida la data di deposito o di priorità¹⁵¹. Una conferma di questa lettura dell'art. 4, par. 2 non incidente sui brevetti nazionali concessi dagli uffici brevetti degli Stati membri sembra potersi leggere nel Considerando 26 del reg. 1257/12, secondo cui *“Il presente regolamento dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri partecipanti di concedere brevetti nazionali e non dovrebbe sostituire la normativa degli Stati membri partecipanti sui brevetti. I richiedenti un brevetto dovrebbero conservare la libertà di optare per un brevetto nazionale, un brevetto europeo con effetto unitario, un brevetto europeo con efficacia in uno o più Stati contraenti della CBE o un brevetto europeo con effetto unitario convalidato anche in uno o più altri Stati contraenti della CBE che non sono Stati membri partecipanti”*.

Ove anche l'art. 4, par. 2 volesse intendersi preclusivo della possibilità di mantenere in vita un brevetto nazionale parallelo al brevetto nazionale, rimarrebbe comunque la possibilità per gli Stati membri partecipanti di prevedere ai sensi dell'art. 139, par. 3, CBE un cumulo di tutela tra brevetti nazionali e brevetti europei senza effetto unitario. La possibilità di una duplice tutela pone con il nuovo sistema una potenziale situazione di disegualianza, stante la previsione per i due titoli di un diverso binario di tutela (giurisdizione unificata e giurisdizione nazionale) e di una diversa disciplina sostanziale applicabile (uniforme per i brevetti europei sul piano della contraffazione ai sensi dell'accordo TUB, v. sotto par. 15.2, e non uniforme per i brevetti nazionali) da cui possono dipendere decisioni contrastanti in relazione alla protezione sul medesimo territorio e nei confronti dei medesimi atti del brevetto nazionale e della frazione nazionale del brevetto europeo, venendo dunque potenzialmente a mancare l'equiparazione di quest'ultima al brevetto nazionale prevista dall'art. 2 CBE.

In Italia un simile rischio non sussiste in quanto l'art. 59 c.p.i. prevede il divieto di cumulo della tutela: qualora per la medesima invenzione siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui: *a)* il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione; *b)* la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo; *c)* il

¹⁵¹ In questo senso NIEDER M., *National patent infringement proceedings in the era of the Unified Patent Court: thoughts on the ban on dual protection*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 7, p. 559 e 560.

brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere *a)* o *b)* (art. 59, co. 1, c.p.i.). La preminenza della tutela del brevetto europeo e la perdita di efficacia del corrispondente titolo nazionale, rimangono ferme anche se il brevetto europeo viene annullato o decade successivamente all'intervenuta perdita di efficacia del titolo nazionale (art. 59, co. 2, c.p.i.).

In Italia vige dunque il principio dell'unicità di tutela, con prevalenza del titolo europeo sul titolo nazionale¹⁵². Questo principio pare applicabile senza necessità di ulteriori adattamenti anche al brevetto europeo con effetto unitario (ove si ritenesse che un divieto di cumulo non sia già ricavabile dal reg. 1257/12), dato che il brevetto con effetto unitario è pur sempre un "*un brevetto europeo valido in Italia*" (l'effetto unitario costituisce un accessorio di un brevetto europeo concesso secondo le regole della CBE, v. par. 15).

Una mancanza di coordinamento della disciplina italiana con quella di prossima introduzione si pone con riferimento all'ipotesi in cui il titolare del brevetto abbia azionato in causa il brevetto nazionale prima che abbia cessato di produrre effetti a favore di quello europeo per il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 59, co. 1, c.p.i. Il comma 3 dell'art. 59 c.p.i. prevede che in questo caso il titolare possa chiedere la conversione dell'azione a tutela del brevetto italiano nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore. Una simile previsione, se non crea problemi fintanto che entrambi i titoli sono soggetti alla giurisdizione nazionale, non può trovare applicazione in un sistema in cui l'azione relativa al brevetto europeo sia di competenza esclusiva di un'autorità giurisdizionale diversa (il tribunale unificato). In tal caso, il tribunale nazionale dinanzi al quale è iniziato il procedimento basato sul brevetto nazionale non ha giurisdizione sul corrispondente brevetto europeo, e non può dunque operare la richiesta di conversione dell'azione prevista dall'art. 59, co. 3, c.p.i. Ne deriva che il giudice adito sulla base di un titolo nazionale, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 59, co. 1, dovrà dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta perdita di efficacia del brevetto nazionale, e il titolare dovrà proporre

¹⁵² Analogo meccanismo è applicabile per esempio anche in Germania, come rileva NIEDER M., *National patent infringement proceedings in the era of the Unified Patent Court: thoughts on the ban on dual protection*, op. cit., p. 559 ss.

l'azione innanzi al tribunale unificato senza salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda che il meccanismo della conversione di cui all'art. 59, par. 3, c.p.i. consentiva¹⁵³.

10. Le deroghe alla giurisdizione esclusiva del tribunale unificato durante il periodo transitorio: l'art. 83, par. 1, dell'accordo TUB

Durante i primi anni di vigenza dell'accordo TUB, la giurisdizione esclusiva del tribunale unificato incontra un limite in relazione ai brevetti europei senza effetto unitario, ai relativi certificati protettivi complementari e alle domande di brevetto ai sensi dell'art. 83 dell'accordo TUB¹⁵⁴.

Il periodo transitorio previsto dall'art. 83 dell'accordo TUB è di sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo (par. 1), prorogabili di un ulteriore periodo che può arrivare fino a sette anni su decisione del comitato amministrativo, assunta a esito delle consultazioni che si devono tenere dopo i primi cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo ai sensi dell'art. 83, par. 5, dell'accordo TUB¹⁵⁵.

Durante questo periodo, l'art. 83, par. 1, dell'accordo TUB¹⁵⁶ prevede che la

¹⁵³ Il fatto che il titolo nazionale cessi di produrre effetti ai sensi dell'art. 52, par. 1, c.p.i. impedisce che possa farsi applicazione delle norme in materia di litispendenza e connessione ai sensi dell'art. 29-32 reg. 1215/12, sia dell'art. 295, lett. a, delle ROP secondo cui il tribunale unificato può sospendere il procedimento: *"where it is seized of an action relating to a patent which is also the subject of opposition proceedings or limitation proceedings (including subsequent appeal proceedings) before the European Patent Office or a national authority where a decision in such proceedings may be expected to be given rapidly"* (che peraltro non sembra comunque applicabile al caso di procedimenti nazionali aventi ad oggetto un distinto brevetto nazionale).

¹⁵⁴ A coordinamento si pone l'art. 3 dell'accordo TUB, che nel definire l'ambito di applicazione dell'accordo TUB con riferimento ai brevetti europei senza effetto unitario e alle domande di brevetto fa espressamente salvo l'art. 83 dell'accordo TUB (da notare che l'art. 3 non richiama l'art. 83 con riferimento ai certificati protettivi complementari, mentre l'art. 83 prevede espressamente che le facoltà di scelta della giurisdizione previste durante il periodo transitorio siano applicabili anche ai certificati protettivi complementari rilasciati per brevetti europei senza effetto unitario).

¹⁵⁵ Art. 83, par. 5, accordo TUB: *"Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti ed effettua uno studio sul numero di brevetti europei e di certificati protettivi complementari concessi per prodotti protetti da brevetti europei in relazione ai quali sono ancora proposte azioni per violazione o azioni di revoca ovvero azioni di accertamento di nullità dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali a norma del paragrafo 1, nonché su motivi e conseguenze relativi. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo può decidere di prolungare il periodo transitorio fino a sette anni"*.

¹⁵⁶ Art. 83, par. 1, accordo TUB: *"Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto"*.

giurisdizione del tribunale unificato non sia esclusiva, bensì alternativa a quella degli organi giurisdizionali nazionali, nei cui confronti la disposizione in parola consente di proporre “*un’azione per violazione o un’azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un’azione per violazione o un’azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo*”, invece che nei confronti del tribunale unificato¹⁵⁷.

Questione controversa è se la possibilità di adire i tribunali nazionali durante il periodo transitorio possa riguardare solo le azioni testualmente indicate nell’art. 83, par. 1 (ovvero le azioni “*per violazione*” o “*di revoca*”/“*di accertamento di nullità*” dei brevetti europei e dei certificati protettivi complementari), che corrispondono a quelle indicate nell’art. 32, lett. a e lett. d, dell’accordo TUB (v. paragrafo precedente), sicché rispetto a tutte le altre questioni indicate dall’art. 32 dell’accordo TUB permarrebbe la competenza esclusiva del tribunale unificato (e in particolare rispetto alle azioni di accertamento negativo della contraffazione *ex* lett. b; alle azioni cautelari *ex* lett. c; alle domande riconvenzionali di revoca e di accertamento di nullità di brevetti e certificati protettivi complementari *ex* lett. e; alle azioni risarcitorie per protezione provvisoria di domande di brevetto *ex* lett. f; alle azioni correlate a diritti di preuso *ex* lett. g, v. sopra par. 9)¹⁵⁸; oppure se l’art. 83, par. 1 debba essere interpretato estensivamente, nel senso che durante il periodo transitorio i tribunali nazionali possono essere aditi in alternativa rispetto al tribunale unificato con riferimento a tutte le questioni devolute alla sua

europeo”. Il par. 2 dell’art. 83 dell’accordo TUB precisa inoltre che: “*La scadenza del periodo transitorio non pregiudica un’azione pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine di detto periodo*” (sul punto si tornerà *infra*).

¹⁵⁷ Sulla possibile interpretazione alternativa della norma (illustrata da PINCKNEY R., *Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court*, in *EIPR*, 2015, p. 269) secondo cui il diritto di adire le autorità nazionali ai sensi dell’art. 83, par. 1, sussisterebbe durante il periodo transitorio solo qualora il titolare abbia esercitato l’*opt out* ai sensi dell’art. 83, par. 3, il quale dunque non integrerebbe una rinuncia alla competenza del tribunale unificato ma solo della sua esclusività, consentendo dunque la giurisdizione concorrente ai sensi dell’art. 83, par. 1, si veda quanto illustrato nel par. successivo.

¹⁵⁸ Per questa soluzione sembra propendere PINCKNEY R., *Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court*, op. cit., p. 269. Si precisa che non possono essere devolute ai tribunali nazionali - nemmeno in potenza - durante il periodo transitorio *ex* art. 83 dell’accordo TUB né le azioni di cui alla lett. h dell’art. 32 (azioni di compensazione per licenze di diritto *ex* art. 8 reg. 1257/12) né quelle di cui alla lett. i dell’art. 32 (azioni contro decisioni dell’UEB relative ai compiti di cui all’art. 9 reg. 1257/12), in quanto entrambe si riferiscono esclusivamente a brevetti europei con effetto unitario, rispetto ai quali non si applicano le facoltà di scelta della giurisdizione previste dall’art. 83 dell’accordo TUB.

competenza dall'art. 32 dell'accordo TUB¹⁵⁹. La seconda opzione pare preferibile. L'elenco di materie dell'art. 32 dell'accordo TUB prevede invero sovrapposizioni tra le stesse, che si spiegano nell'ottica di una considerazione unitaria e complessiva delle materie elencate dall'art. 32 finalizzata a delineare il confine "esterno" della competenza esclusiva del tribunale unificato, al di là del quale sussiste la competenza residuale degli organi giurisdizionali ai sensi dell'art. 32, par. 2, mentre non paiono invece prestarsi a una suddivisione "interna" tra le materie soggette o meno alla facoltà di scelta a favore della giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 83, par. 1, come vorrebbe la prima interpretazione sopra menzionata. Volendo fare l'esercizio di individuare le materie di competenza del tribunale unificato rispetto a cui secondo l'interpretazione citata non si applicherebbe l'art. 83, par. 1, si può notare che le azioni "*per violazione*", "*di revoca*" e "*di accertamento di nullità*" di brevetti e certificati protettivi complementari indicate in detta norma sono riconducibili letteralmente alle materie indicate nelle lettere a e d, dell'art. 32 dell'accordo TUB, ma possono venire in rilievo anche rispetto ad altre lettere dell'art. 32, e in particolare rispetto alle azioni cautelari *ex* lett. c (posto che la domanda di un'inibitoria o di altre misure in via cautelare costituisce pur sempre un'azione "*per violazione*" di un brevetto); nonché rispetto alle domande riconvenzionali di revoca e nullità *ex* lett. d (se l'azione in via principale può essere devoluta ai tribunali nazionali *ex* art. 83, par. 1, non avrebbe senso impedire al convenuto di proporre la stessa questione in via riconvenzionale nell'ambito di un giudizio nazionale instaurato nei suoi confronti). Le azioni di cui alle lett. h e i dell'art. 32 dell'accordo TUB si riferiscono solo ai brevetti europei con effetto unitario¹⁶⁰ e dunque non potrebbero venire comunque in considerazione in relazione all'art. 83 dell'accordo TUB, dato che questa norma non si applica ai brevetti europei con effetto unitario. Ne deriva quindi che le uniche materie escluse dalla giurisdizione concorrente nazionale ai sensi dell'art. 83 par. 1, secondo l'interpretazione aderente alla lettera della norma, sarebbero quelle indicate nelle lettere f-g dell'art. 32 dell'accordo TUB, ovvero le azioni risarcitorie e indennitarie derivanti dalla domanda provvisoria conferita alle domande di brevetto

¹⁵⁹ A favore di questa interpretazione TILMANN W., *The transitional period of the Agreement on a Unified Patent Court*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2014, Vol. 9, No. 7, p. 577, LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 2, p. 140. Rimane fermo quanto indicato nella nota precedente in merito alle azioni disciplinate dall'art. 32, lett. h e i, dell'accordo TUB.

¹⁶⁰ Vedi sopra par. 9.

europeo (lett. f) e le azioni legate a utilizzi precedenti dell'invenzione (lett. g). Tuttavia, se la *ratio* dell'art. 83 è di prevedere un lasso iniziale di tempo in cui il sistema previgente è ancora fruibile agli operatori, non si comprende per quale ragione il legislatore avrebbe dovuto escludere da questa possibilità proprio le azioni che, che tra tutte quelle indicate nell'art. 32 dell'accordo TUB, sono quelle più intimamente connesse con la dimensione nazionale in quanto la relativa regolamentazione sostanziale è rimessa alle discipline nazionali degli Stati membri: per quanto concerne la protezione provvisoria delle domande di brevetto dall'art. 67 CBE¹⁶¹; e per quanto concerne i diritti di preuso dall'art. 28 dell'accordo TUB¹⁶². Il pacchetto ammette dunque che in queste materie possano venire in applicazione diverse normative nazionali anche qualora siano poste alla cognizione del tribunale unificato, che in base alle medesime potrebbe dunque dover provvedere a un trattamento differenziato da Stato a Stato, mentre rispetto ad altre materie elencate nell'art. 32 dell'accordo TUB il trattamento da parte del tribunale unificato deve essere il medesimo in tutti i territori venendo in applicazione norme uniformi (artt. 25-27 dell'accordo TUB in materia di contraffazione, artt. 52-62 e 138-139 CBE in materia di nullità, art. 69 CBE in materia di interpretazione, v. sotto parr. 15-16). In quest'ottica appare francamente privo di logica che la facoltà di valersi della giurisdizione frammentata nazionale ai sensi dell'art. 83 par. 1 durante il periodo transitorio sia stata intenzionalmente esclusa dal legislatore per le azioni rispetto alle quali la normativa non si pone la finalità della protezione uniforme su tutto il territorio degli Stati aderenti, mentre sarebbe ammessa con riferimento alle controversie rispetto alle quali l'intervento della riforma è più radicale.

A favore dell'interpretazione secondo cui la giurisdizione alternativa nazionale ex art. 83, par. 1, dell'accordo TUB è estesa a tutte le controversie relative ai brevetti europei senza effetto unitario e relativi certificati protettivi complementari di competenza del tribunale unificato previste dall'art. 32 accordo TUB, si pongono anche esigenze di ordine pratico. Le questioni elencate dall'art. 32 dell'accordo TUB possono infatti essere tra loro connesse e venire in rilievo nell'ambito di un medesimo contesto. In tal caso, rimetterle a procedimenti separati davanti a tribunali diversi appare una soluzione

¹⁶¹ Sul punto vedi par. 15. L'esclusione della giurisdizione nazionale avrebbe ancora meno senso laddove si aderisse all'interpretazione dell'art. 32 dell'accordo TUB secondo cui le misure diverse da quella risarcitoria/indennitaria che fossero previste dagli Stati membri ai sensi dell'art. 67 CBE devono essere domandate ai rispettivi tribunali nazionali (par. 9).

¹⁶² Sul punto vedi parr. 9 e 15.2.7.

foriera di contrasti interpretativi, problemi di coordinamento, potenziali conflitti di giurisdizione e giudicati contraddittori, che appare poco coerente con gli obiettivi di unificazione che l'accordo TUB si prefigge di attuare (v. sopra par. 0).

Per quanto concerne i rapporti tra le azioni instaurate dinanzi alle autorità nazionali e al tribunale unificato, essi sono regolati dagli artt. 29-32 del reg. 1215/12 (c.d. Bruxelles I-*bis*) in materia di litispendenza e connessione, come stabilito dall'art. 71 *quater*, par. 2, del reg. 1215/12, richiamato dall'art. 21 dell'accordo TUB¹⁶³. Il richiamo alle disposizioni in materia di litispendenza previste dal reg. 1215/12 conferma che le azioni instaurate davanti al tribunale unificato e ai tribunali nazionali durante il periodo transitorio si pongono su un piano di parità, essendo i relativi rapporti regolati in base a un criterio di mera priorità cronologica dell'azione, tale per cui l'azione presso l'autorità adita per prima prevale su quella dell'autorità adita successivamente, laddove le domande coinvolgano le stesse parti in relazione allo stesso titolo e oggetto¹⁶⁴. Eventuali conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra tribunali nazionali e tribunale unificato potranno se del caso essere rimessi alla Corte di giustizia in via di interpretazione pregiudiziale dell'art. 71 *quater*, par. 2, del reg. 1215/12 (sul punto v. sotto par. 12)¹⁶⁵.

10.1 Il diritto di *opt out* dalla giurisdizione del tribunale unificato ai sensi dell'art. 83, par. 3, dell'accordo TUB

Durante il periodo transitorio previsto dall'art. 83, parr. 1 e 5, l'art. 83, par. 3, dell'accordo TUB attribuisce ai titolari di brevetti europei, di domande di brevetto e di certificati protettivi complementari la facoltà di eliminare in radice e in via preventiva

¹⁶³ L'art. 71 *quater*, par. 2, è stato introdotto nel reg. 1215/12 dal reg. 524/14, che ha adeguato le disposizioni del reg. 1215/12 ai rapporti tra tribunali nazionali e tribunale unificato. Il tema sarà oggetto di trattazione nei parr. 11-12.

¹⁶⁴ Sulla disciplina della litispendenza e connessione prevista nel reg. 1215/12 (anche in confronto a quella precedentemente prevista nel reg. 44/01) con riferimento ai rapporti tra azioni instaurate presso i tribunali nazionali e il tribunale unificato, si rinvia al par. 12.

¹⁶⁵ In questo senso può leggersi l'opinione di BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 226, e PINCKNEY R., *Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court*, op. cit., p. 276.

la giurisdizione del tribunale unificato, notificando alla cancelleria del tribunale unificato la decisione di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale (c.d. *opt out*)¹⁶⁶. Il diritto di esercitare l'*opt out* instaura una possibilità di scelta del foro in senso negativo a disposizione del titolare del brevetto, che per i suoi brevetti può rimuovere il regime di alternatività della giurisdizione previsto dall'art. 83, par. 1 (v. paragrafo precedente) selezionando la sola giurisdizione nazionale, e impedendo dunque qualsiasi possibilità di intervento del tribunale unificato¹⁶⁷. Non è possibile invece esercitare un *opt out* in senso contrario, e quindi non è possibile per il titolare escludere la giurisdizione nazionale a favore di quella esclusiva del tribunale unificato (anticipando sostanzialmente l'assetto che si applicherà al termine del periodo transitorio).

È stata per vero indicata come plausibile anche una diversa interpretazione dell'*opt out* ai sensi dell'art. 83, par. 3, dell'accordo TUB, nel senso che non comporterebbe l'esclusione in toto della competenza del tribunale unificato ma solo della sua esclusività, con l'effetto di rendere le giurisdizioni nazionali adibili in via alternativa al tribunale unificato¹⁶⁸. Questa interpretazione non è per vero sostenibile in quanto renderebbe l'*opt out* privo di effetto, se si legge il citato par. 3 in combinazione con il par. 1 dell'art. 83, posto che quest'ultimo prevede già di per sé l'esclusione dell'esclusività della giurisdizione del tribunale unificato durante il periodo transitorio (v. paragrafo precedente). Per sostenere l'interpretazione dell'*opt out* come rinuncia alla sola esclusività della giurisdizione alla luce dell'art. 83, par. 1, si dovrebbe allora leggere

¹⁶⁶ Art. 83, par. 3, accordo TUB: “*A meno che un’azione sia già stata proposta dinanzi al tribunale, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo 5, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all’atto dell’iscrizione nel registro*”.

¹⁶⁷ ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 12-03, in SSRN, p. 52, ID., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 12-11, in SSRN, p. 20, ID., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, op. cit., p. 2, JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, p. 17; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 43 e 53. BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, op. cit., p. 221, ritiene che se a seguito dell'*opt out* il tribunale unificato viene comunque adito, la sua incompetenza sarebbe rilevabile solo dal titolare e non d'ufficio, né dalla controparte laddove sia stato il titolare a proporre l'azione.

¹⁶⁸ Illustra questa interpretazione alternativa PINCKNEY R., *Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court*, op. cit., p. 269.

quest'ultima norma come dipendente dall'art. 83, par. 3, nel senso che sarebbe consentito al titolare e ai terzi di adire le autorità nazionali in alternativa al tribunale unificato ai sensi dell'art. 83, par. 1, solo laddove il titolare abbia esercitato l'*opt out* ai sensi dell'art. 83, par. 3. Ne deriverebbe che in mancanza di *opt out* non vi sarebbe alcuna possibilità di scelta e anche durante il periodo transitorio tutte le azioni sarebbero da proporre davanti al tribunale unificato ai sensi dell'art. 32 dell'accordo TUB¹⁶⁹.

Una simile interpretazione non pare supportata dalla lettera dell'art. 83, par. 1, dell'accordo TUB, che non fa alcun richiamo all'art. 83, par. 3 nel prevedere la possibilità di adire le autorità nazionali durante il periodo transitorio: il preteso condizionamento di questa facoltà all'esercizio dell'*opt out* non trova dunque riscontro nel dato normativo. Inoltre, non appare coerente alla *ratio* dell'art. 83 che il diritto di *opt out* ai sensi dell'art. 83 par. 3 non consenta al titolare di prorogare il sistema precedente all'accordo TUB, escludendo la giurisdizione del tribunale unificato sui propri brevetti, ma abbia solo l'effetto di affiancare tale giurisdizione alla giurisdizione nazionale, consentendo ai terzi di optare per una o l'altra¹⁷⁰. La mancata possibilità di escludere la giurisdizione del tribunale unificato per le frazioni dei brevetti europei durante il periodo transitorio potrebbe paradossalmente condurre alla rivalutazione dei brevetti nazionali, laddove i vantaggi connessi all'esclusione dell'applicazione dell'accordo TUB durante il periodo transitorio si ritenessero superiori agli svantaggi. Si deve quindi preferire l'interpretazione, peraltro condivisa anche dal *preparatory committee* del tribunale unificato¹⁷¹, secondo cui la possibilità di adire le autorità nazionali

¹⁶⁹ In questo senso PINCKNEY R., *Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court*, op. cit., p. 269.

¹⁷⁰ In questo senso BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, op. cit., p. 207, ove sottolinea che l'*opt out* costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di sottrarsi alla giurisdizione del tribunale unificato, di cui auspica da parte del tribunale un'interpretazione nel senso più favorevole all'ammissione, piuttosto che alla negazione, del diritto del titolare di valersene, anche al fine di consentire un passaggio di consegne il più possibile graduale e "morbido" dal vecchio al nuovo sistema.

¹⁷¹ Si veda la sezione *faq* del sito del tribunale unificato (<https://www.unified-patent-court.org/faq/opt-out>): "If the effect of an opt-out was limited to removing the exclusivity of the UPC's jurisdiction, Article 83(3) UPCA would, at least during the transitional period, have exactly the same effect as Article 83(1) UPCA, i.e. result in shared jurisdiction of the UPC and national courts and a choice of forum for the parties. Thus there would be no need for two different provisions in Article 83 (1) and (3). Therefore it was the legislator's intent with the opt-out to give an alternative to patent holders, allowing them to remove their patents entirely from any jurisdiction of the UPC", e ancora "Once an opt-out has been notified and registered the UPC does not have any jurisdiction any more with respect to the European patent or the application for the European patent concerned. The patent or application will be subject only to the jurisdiction of the

in alternativa al tribunale unificato durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 83, par. 1, dell'accordo TUB sussiste indipendentemente dall'esercizio dell'*opt out* da parte del titolare del brevetto ai sensi dall'art. 83, par. 3, dell'accordo TUB, il quale determina dunque che durante il medesimo periodo la giurisdizione non sia concorrente (ai sensi del par. 1) ma esclusivamente nazionale¹⁷².

La richiesta di *opt out* può provenire solo dal titolare, e non quindi dal licenziatario, secondo quanto previsto dalla Rule 5, par. 1, lett. a, delle ROP nella versione attuale (18° draft, del 19 ottobre 2015). L'unico strumento attraverso cui il licenziatario può esercitare un controllo sull'*opt out* è dunque quello contrattuale¹⁷³. Il titolare può valersi di una singola richiesta di *opt out* riferita anche a più brevetti di sua titolarità¹⁷⁴. In caso di pluralità di titolari, la richiesta deve provenire da parte di tutti (Rule 5, par. 1, lett. b)¹⁷⁵. L'*opt out* deve tuttavia riguardare per ciascun brevetto tutti gli Stati di estensione, e non può essere circoscritto solo ad alcuni (Rule 5, par. 1, lett. c)¹⁷⁶. La combinazione

competent national courts".

¹⁷² In senso analogo ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 918; BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, op. cit., p. 210; LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 141. Un'ulteriore conferma che la giurisdizione concorrente sussiste per natura con l'entrata in vigore dell'accordo potrebbe leggersi nell'art. 71 *quater*, par. 2, del reg. 1215/12 (su cui v. infra) che dispone l'applicabilità delle norme in materia di litispendenza e connessione al caso in cui "durante il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'accordo TUB, siano proposti procedimenti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro parte dell'accordo TUB".

¹⁷³ In questo senso si vedano ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 920; PINCKNEY R., *Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court*, op. cit., p. 272.

¹⁷⁴ La possibilità di esercitare l'*opt out* con riferimento a più brevetti con un'unica richiesta è espressamente ammessa dalla Rule 5, che nella descrizione del contenuto della domanda fa riferimento all'indicazione di "detail of the patent (or patents)".

¹⁷⁵ Ad ulteriore chiarimento si pone la risposta del *preparatory committee* del tribunale unificato nella sezione *faq* del sito del tribunale unificato (<https://www.unified-patent-court.org/faq/opt-out>): "The unity of an application and of the patent in case of several applicants or several proprietors is a basic principle of patent law, as reflected in particular in Article 118 of the European Patent Convention. This means that applicants or proprietors of one single application for a European patent or one single European patent will have to act in common to exercise the opt-out".

¹⁷⁶ In base a questa norma deve ritenersi che l'*opt out* si estenda automaticamente alle frazioni efficaci negli Stati che aderiscono all'accordo TUB dopo l'esercizio dell'*opt out* (ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 920). Anche a questo riguardo si veda inoltre la risposta del *preparatory committee* del tribunale unificato nella sezione *faq* del sito del tribunale unificato (<https://www.unified-patent-court.org/faq/opt-out>): "Pursuant to Article 83.3 of the UPC Agreement the possibility to opt out concerns a European patent granted or applied for before the end of the transitional period. That means that the opt-out once notified and registered takes effect for the entire European bundled patent for all Contracting Member States where this patent has been validated. There is no need to notify the opt-out separately for the relevant Contracting Member States".

di queste ultime due disposizioni (necessità di consenso di tutti i titolari, ed effetto dell'*opt out* necessariamente esteso a tutti gli Stati in cui il brevetto è esteso) comporta un problema di coordinamento nel caso in cui le frazioni del brevetto siano di titolari diversi - in seguito ad es. della cessione di una parte dei titoli, oppure di tutti i titoli a soggetti diversi - in quanto il consenso di tutti i titolari deve comunque sussistere affinché si possa esercitare l'*opt out*: anche in questo caso dunque l'unico strumento di controllo dei singoli titolari è rimesso alla regolamentazione contrattuale¹⁷⁷. La richiesta di *opt out* effettuata rispetto a una domanda di brevetto si estende automaticamente al brevetto concesso¹⁷⁸ (salvo possibilità di richiedere l'effetto unitario ai sensi della *Rule* 5, par. 9, su cui v. sotto), e dal brevetto si estende automaticamente agli eventuali certificati protettivi complementari (*Rule* 5, par. 2)¹⁷⁹. La richiesta deve contenere le generalità e i recapiti del titolare (o dei titolari) e degli eventuali rappresentanti, i riferimenti identificativi del brevetto (o dei brevetti) e degli eventuali certificati protettivi complementari, nonché una dichiarazione che il richiedente è soggetto legittimato alla proposizione dell'istanza laddove quest'ultimo non sia indicato come titolare del brevetto nei registri degli uffici nazionali ed europeo dei brevetti (*Rule* 5, par. 3)¹⁸⁰. Nelle iniziali intenzioni la richiesta di *opt out* era soggetta al pagamento di una

¹⁷⁷ Sul punto si vedano ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 920, e PINCKNEY R., *Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court*, op. cit., p. 272, il quale aggiunge che le disposizioni della *Rule* 5 potrebbero ritenersi in contrasto con l'art. 83, par. 3, dell'accordo TUB laddove si ritengano limitative di un potere del titolare di esercitare l'*opt out* previsto dall'art. 83, par. 3 in termini ampi e senza limitazioni sul piano soggettivo. Il tema delle frazioni del brevetto di titolari diversi viene in rilievo anche in relazione all'art. 34 dell'accordo TUB sull'efficacia territoriale delle decisioni del tribunale unificato. Il tema sarà affrontato nel par. 13.

¹⁷⁸ In questo senso anche il *preparatory committee* del tribunale unificato nella sezione *faq* del sito del tribunale unificato (<https://www.unified-patent-court.org/faq/opt-out>): "If an opt-out has been notified and registered with respect for an application for a European patent, the opt-out continues to apply to the relevant European patent, once granted".

¹⁷⁹ La *Rule* 5, par. 2, lett. e, chiarisce che non è possibile esercitare l'*opt out* rispetto a certificati protettivi complementari basati su brevetti europei con effetto unitario. Rileva ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 919, che la norma è curiosa in quanto la disciplina attuale non prevede ancora la concedibilità di certificati protettivi complementari per i brevetti europei con effetto unitario, sicché si deve ritenere che *rebus sic stantibus* la concessione di certificati protettivi complementari sia possibile solo su base nazionale in virtù dei regolamenti n. 469/09 e 1610/96.

¹⁸⁰ A questo riguardo BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, op. cit., p. 214, rileva che la cancelleria ha il solo compito di rendere nota ai terzi la volontà del richiedente, astenendosi da qualsiasi controllo sulla validità ed efficacia dell'*opt out*, che spetterà al giudice adito dalla controversia (con decisione strettamente limitata al caso deciso). Sono inoltre previste modalità di correzione della domanda e di contestazione della richiesta proposta dal non avente diritto (si veda la sezione *faq* del sito del tribunale unificato <https://www.unified-patent-court.org/faq/opt-out>).

fee, ma in un secondo momento si è deciso di eliminare questa previsione¹⁸¹.

L'*opt out* può essere esercitato fino a un mese prima del termine del periodo transitorio (art. 83, par. 3, accordo TUB) ed è possibile fintanto che non sia stata nel frattempo proposta un'azione davanti al tribunale unificato in relazione al brevetto oggetto della richiesta. La norma fa genericamente riferimento a “un'azione” proposta davanti al tribunale unificato, senza distinguere tra azione proposta dal titolare o da terzi, né specificare il tipo di azione, sicché deve ritenersi che qualunque azione, da chiunque instaurata, sia preclusiva della possibilità di esercitare l'*opt out* con riferimento al brevetto oggetto di causa¹⁸². L'effetto dell'*opt out* decorre non dalla notifica della richiesta alla cancelleria, bensì dall'iscrizione dell'*opt out* nel registro da parte della cancelleria (art. 83, par. 3, accordo TUB e *Rule* 5, par. 5, ROP) o dalla eventuale correzione dell'istanza¹⁸³. Se prima di questo momento è iniziata un'azione davanti al tribunale unificato, l'*opt out* è inefficace rispetto al brevetto oggetto di causa, indipendentemente dal fatto che a momento della richiesta di *opt out* la causa sia ancora pendente o già conclusa (*Rule* 5, par. 6). Per prevenire possibili inconvenienti in fase di entrata in vigore dell'accordo, e in particolare che il titolare che intende esercitare l'*opt out* possa essere anticipato da azioni nei suoi confronti dinanzi al tribunale unificato più tempestive rispetto alla iscrizione nel registro dell'*opt out*, la *Rule* 5, par. 12, prevede che le domande di *opt out* possano essere inoltrate prima dell'entrata in vigore dell'accordo (c.d. *sunrise period*) con effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo¹⁸⁴.

L'*opt out* può essere revocato dal titolare/richiedente in qualsiasi momento

¹⁸¹ La *Rule* 5, par. 5 e par. 8, del 18° *draft* delle ROP del 1 luglio 2015 faceva riferimento all'onere del versamento di una *fee*, per la cui quantificazione rinviava alla parte 6 delle ROP (*fees and legal aid*). La parte in questione è stata disciplinata con le *Rules on Court fees and recoverable costs* (bozza del 25 febbraio 2016) nell'ambito delle quali si è deciso di non subordinare la richiesta di *opt out* né quella di revoca ad alcuna *fee* (si vedano le *Rules on Court fees and recoverable costs*, bozza del 25 febbraio 2016, nota esplicativa della *Rule* 370).

¹⁸² In questo senso si veda anche BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, op. cit., pp. 217 e 220.

¹⁸³ La *Rule* 5, par. 5 specifica che l'iscrizione da parte della cancelleria deve avvenire “as soon as practicable”. La cancelleria deve successivamente dare comunicazione all'UEB e agli uffici nazionali in cui le frazioni del brevetto sono efficaci (*Rule* 5, par. 11).

¹⁸⁴ La possibilità per il titolare di anticipare con l'*opt out* le azioni dei terzi induce ad escludere che possa configurarsi l'ammissibilità di un *opt out* successivo all'azione promossa nei confronti del titolare, che altrimenti si sarebbe dovuta ritenere ammissibile secondo BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, op. cit., p. 218.

informandone la cancelleria (art. 83, par. 4, dell'accordo TUB)¹⁸⁵. La richiesta ricalca quella di *opt out* sia per quanto concerne i soggetti legittimati, sia per quanto riguarda il contenuto, sia rispetto alla non soggezione ad alcuna tassa. Anche in questo caso la richiesta ha effetto dall'iscrizione nel registro ed è inefficace laddove sia anticipata da un'azione dinanzi a un'autorità nazionale, anche laddove questa giunga a conclusione (art. 83, par. 4, accordo TUB, e *Rule 5*, par. 8, ROP). Una volta esercitata la revoca, non è più possibile richiedere nuovamente l'*opt out* (*Rule 5*, par. 10).

Qualora l'*opt out* sia stato esercitato con riferimento a una domanda di brevetto successivamente giunto a concessione, il titolare può richiedere l'effetto unitario dandone comunicazione alla cancelleria. In tal caso l'*opt out* è automaticamente revocato (anche qui senza soggezione a *fee*) con riferimento a tutti gli Stati in cui il brevetto europeo ha effetto unitario (*Rule 5*, par. 9). La disposizione è coerente con il fatto che l'effetto unitario non può sussistere se non negli Stati in cui il tribunale unificato ha giurisdizione esclusiva e quindi che hanno ratificato l'accordo TUB (ex art. 18, par. 2, reg. 1257/12). Questa possibilità si deve quindi ritenere preclusa, al pari della revoca esplicita dell'*opt out*, laddove *medio tempore* sia stata esercitata un'azione davanti ai tribunali nazionali.

10.2 Il rapporto tra l'art. 83 dell'accordo TUB e le norme sostanziali dell'accordo TUB

Tema dibattuto è se l'*opt out* abbia l'effetto di escludere solo la giurisdizione del tribunale unificato, oppure escluda l'applicazione integrale dell'accordo TUB comprese le norme sostanziali ivi previste (che saranno esaminate nei parr. 15.2.3 ss. sulla legge applicabile). Questione analoga si pone nel caso delle azioni proposte davanti alle autorità nazionali ai sensi dell'art. 83, paragrafo 1, dell'accordo TUB.

La prima interpretazione (esclusione della sola giurisdizione, e applicazione delle

¹⁸⁵ Art. 83, par. 4, accordo TUB: “*A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, i titolari o i richiedenti di brevetti europei o i titolari di certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo che si sono avvalsi della possibilità di rinuncia conformemente al paragrafo 3 sono autorizzati a ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso, essi ne informano la cancelleria. Il ritiro della decisione di rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro*”.

norme sostanziali), sostenuta da una parte della dottrina¹⁸⁶, trova supporto nell'interpretazione letterale, in quanto l'art. 83, par. 3, dell'accordo TUB riferisce testualmente la possibilità di rinuncia del titolare/richiedente alla (sola) “*competenza esclusiva*” del tribunale unificato. La lettera della disposizione sembrerebbe dunque suggerire che l'*opt out* non possa incidere sull'applicazione delle norme sostanziali previste dall'accordo TUB, le quali dunque dovrebbero comunque essere applicate dalle autorità nazionali degli Stati aderenti all'accordo TUB alla cui cognizione siano posti i brevetti europei per cui è stato esercitato l'*opt out*, in quanto l'effetto di siffatte norme nell'ordinamento interno sussisterebbe in virtù del recepimento operato dalle norme nazionali di esecuzione dell'accordo TUB. A sostegno di questa tesi si è inoltre osservato che, considerato che l'*opt out* è revocabile, sarebbe incongruo fare dipendere dalla decisione del titolare in merito alla competenza anche la disciplina materiale applicabile al brevetto. Analogamente, in assenza di esercizio dell'*opt out*, la possibilità di adire in via alternativa il tribunale unificato e i tribunali nazionali durante il periodo transitorio per il titolare o i terzi, recherebbe con sé anche la scelta della legge applicabile.

La soluzione contraria, sostenuta da altra parte della dottrina¹⁸⁷, è suffragata da una nota interpretativa redatta dal *preparatory committee* del tribunale unificato in merito all'art. 83 dell'accordo TUB¹⁸⁸. A sostegno di questa interpretazione si è rilevato che l'ambito applicativo delle norme dell'accordo TUB deve essere ricondotto alla finalità, dichiarata dall'art. 1 dell'accordo TUB, di istituire un tribunale unificato dei brevetti. Pertanto, tutte le norme introdotte dall'accordo dovrebbero ritenersi funzionali e connesse alla sola giurisdizione esclusiva del tribunale unificato, e non anche a uniformare il diritto applicabile dalle autorità nazionali. Ciò anche in considerazione del fatto che le intenzioni alla base dell'accordo TUB non erano di introdurre norme

¹⁸⁶ Sostenuta tra gli altri da ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 20, nota 84, GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 21; TILMANN W., *The transitional period of the Agreement on a Unified Patent Court*, op. cit., p. 576

¹⁸⁷ HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 150, LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*, 2015, in SSRN; LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 140.

¹⁸⁸ Nota interpretativa del *preparatory committee* del 29 gennaio 2014: “*Consequences of the application of Article 83 UPCA*” (<https://www.unified-patent-court.org/news/interpretative-note-%E2%80%93-consequences-application-article-83-upca>).

materiali uniformi a prescindere dall'istituzione di un tribunale unificato, ma solo di uniformare il diritto applicabile all'interno del nuovo contesto. Si è inoltre osservato che l'applicazione delle norme sostanziali dell'accordo da parte degli organi nazionali potrebbe anzi pregiudicare l'intento di uniformità da queste perseguito, considerato il possibile rischio che ciascun organo nazionale giunga a interpretazioni differenti delle medesime disposizioni. Si è quindi rilevato che lo scopo della disciplina transitoria dell'art. 83 è di prolungare lo *status quo* normativo – inclusa l'applicazione delle norme nazionali sulla contraffazione – durante i primi anni dall'entrata in vigore dell'accordo TUB, essendo in quest'ottica contraddittorio che il titolare possa derogare alla giurisdizione del tribunale unificato ma sia comunque soggetto alle norme sostanziali poste dall'accordo. Viceversa sarebbe conforme al normale funzionamento delle norme sulla cooperazione giudiziaria internazionale che la scelta del foro porti con sé di regola la scelta della legge applicabile.

A sostegno di quest'ultima interpretazione si potrebbe forse spendere anche un argomento letterale che si contrappone a quello dell'art. 83, par. 3, che riferisce l'*opt out* alla sola “*competenza esclusiva*” del tribunale unificato: l'art. 3 dell'accordo TUB, che definisce l'ambito di applicazione dell'accordo nel suo complesso, e non con riferimento alla sola competenza del tribunale unificato, fa riferimento ai brevetti europei senza effetto unitario e alle domande di brevetto facendo espressamente salvo l'art. 83 dell'accordo TUB. Ciò dunque sembrerebbe indicare che l'art. 83 costituisce un'eccezione all'applicabilità dell'accordo nel suo complesso e non solo rispetto alle norme sulla giurisdizione. Quest'ultima impostazione pare dunque preferibile, sebbene non sia scevra da inconvenienti in quanto darebbe luogo alla coesistenza di un doppio regime di diritto sostanziale applicabile durante il periodo transitorio al brevetto europeo, a seconda che sia o meno esercitato l'*opt out*¹⁸⁹. Il tema è di rilievo se si considera che le discipline nazionali non sempre coincidono, ad esempio sul piano delle limitazioni del brevetto (sul punto si veda il par. 15.2.5)¹⁹⁰. Per limitare questo inconveniente, sarebbe dunque opportuno che gli Stati aderenti all'accordo TUB

¹⁸⁹ Si veda sul punto GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 21.

¹⁹⁰ A questo riguardo si è rilevato che l'avvento dell'accordo TUB e del tribunale unificato rendono comunque probabile nel tempo una progressiva armonizzazione dei diritti nazionali e dell'applicazione giurisprudenziale dei tribunali degli Stati partecipanti all'accordo TUB (HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 151).

adeguassero le rispettive disposizioni nazionali a quelle previste dall'accordo TUB, il che è comunque raccomandabile anche laddove si ritenesse che i brevetti europei siano comunque soggetti alle norme sostanziali dell'accordo TUB anche durante il periodo transitorio, posto che residuerebbe allora una discrasia di tutela tra le frazioni nazionali dei brevetti europei e i brevetti nazionali, che sarebbe evidentemente opportuno evitare (sul punto v. sotto par. 15.2.2 ss.).

10.3 I possibili motivi di scelta tra sistema previgente e giurisdizione del tribunale unificato durante il periodo transitorio

È utile a questo punto domandarsi quali motivazioni potrebbero condurre l'attore (sia esso il titolare o licenziatario del brevetto o chi intende contestarlo) a preferire la giurisdizione nazionale in luogo di quella unificata ai sensi dell'art. 83, par. 1, o potrebbero condurre il titolare a escludere del tutto la giurisdizione del tribunale unificato ai sensi dell'art. 83, par. 3, dell'accordo TUB.

A favore della scelta per la giurisdizione nazionale può giocare anzitutto l'interesse a sottrarre il brevetto europeo al rischio di essere dichiarato nullo per tutti i Paesi designati e aderenti all'accordo TUB in un singolo giudizio, e di conservare quindi immutate le chance di discutere sulla validità in ciascun Paese. Inoltre può avere un peso la maggiore affinità con la procedura nazionale, e le minori incertezze interpretative rispetto a quelle ipotizzabili quantomeno durante la prima fase di operatività del tribunale unificato, derivanti dal fatto che il tribunale unificato si compone di giudici di diverse nazionalità e culture giuridiche, adotta una procedura del tutto nuova, non ha una giurisprudenza di riferimento per orientarsi sulle questioni controverse, ecc. Ciò può destare una iniziale diffidenza/cautela verso il tribunale unificato e indurre conseguentemente il titolare a esercitare l'*opt out* su i suoi brevetti, al fine di conoscere adeguatamente le implicazioni del sistema prima di aderirvi attraverso la rinuncia all'*opt out*. Una simile strategia deve tuttavia tenere conto che se *medio tempore* è instaurata un'azione dal titolare o anche da un terzo dinanzi a un'autorità nazionale, non solo quest'ultima può giungere a compimento in sede nazionale anche dopo il termine del periodo transitorio (sul punto v. paragrafo successivo) ma l'*opt out* non sarà più revocabile e diviene dunque irreversibile (art. 83, par. 4, accordo TUB, v. par. 10.1) con conseguente impossibilità di adire il tribunale unificato per tutta la

restante durata del brevetto¹⁹¹.

Un ulteriore criterio orientatore della scelta può essere la comparazione dei costi tra il procedimento unico davanti al tribunale unificato e il procedimento (o la pluralità di procedimenti necessari) per tutelare i diritti in sede nazionale¹⁹². Per quanto concerne i costi del tribunale unificato la *Rule 370* dell'attuale versione delle ROP¹⁹³ indica in 11.000 Euro il costo base di un'azione di contraffazione di valore inferiore a 500.000 Euro¹⁹⁴, in 11.000 Euro il costo di una domanda riconvenzionale di nullità, in 20.000 Euro il costo di un'azione di nullità, in 11.000 Euro il costo di un'azione cautelare, e costi di uguale ammontare per le rispettive impugnazioni. Sono per vero previste anche ipotesi di riduzione e rimborso in casi specifici¹⁹⁵. Alle *court fees* si possono poi aggiungere costi di viaggio, di consulenza, di traduzione, ecc. legati alla competenza interna delle divisioni, alla possibile biforcazione delle azioni di contraffazione in caso di domande riconvenzionali di nullità, alla lingua della procedura, ecc.¹⁹⁶.

Se questi costi appaiono più elevati di quelli di un singolo procedimento in Italia, la valutazione potrebbe essere differente se il termine di paragone diviene una pluralità di giudizi paralleli con autonomi costi, lingue e procedure diverse, moltiplicazione dei costi di assistenza e consulenza, e potenziali giudizi contraddittori: in tal caso ben potrebbe risultare più conveniente tutelare i propri diritti in un unico procedimento

¹⁹¹ Sul punto v. TILMANN W., *The transitional period of the Agreement on a Unified Patent Court*, op. cit., p. 583; ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 922.

¹⁹² Sul punto ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 921.

¹⁹³ La *Rule 370* delle ROP è stata così definita dalle *Rules on Court fees and recoverable costs* (bozza del 25 febbraio 2016).

¹⁹⁴ Sopra i 500.000 Euro si aggiunge l'obbligo di versare una *fee* legata al valore della causa con diversi scaglioni in proporzione all'aumento del valore, che arriva fino a 325.000 Euro per cause di valore superiore a 50.000.000 Euro.

¹⁹⁵ Le piccole e micro imprese possono versare il 60% delle *fee* (*Rule 370*, par. 8). In primo grado, se su accordo delle parti la causa è deferita a un singolo giudice in luogo del *panel* di tre (art. 8, par. 7, dell'accordo TUB e *Rule 45*, par. 6, delle ROP) le *fee* subiscono una riduzione del 25% (*Rule 370*, par. 9, lett. a). Ulteriori riduzioni sono previste in caso di rinuncia all'azione o transazione in corso di causa dal 20% al 60% a seconda della fase del giudizio in cui intervengono (*Rule 370*, par. 9, lett. b-c). Le *fee* possono inoltre essere rimborsate in tutto o in parte laddove la parte (persona giuridica) dimostri che il relativo pagamento è suscettibile di pregiudicare la sua stessa esistenza (*Rule 370*, par. 10). Con riferimento alle persone fisiche indigenti, le *Rule 375-382* disciplinano il c.d. *legal aid* sia per il versamento delle *fee* che per i costi di assistenza legale.

¹⁹⁶ Su questi aspetti v. ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 921, ULLRICH H., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, op. cit., p. 3.

attraverso il tribunale unificato, sia sul piano economico che di uniformità di giudizio, beneficiando della giurisdizione ad ampio spettro del tribunale unificato anche all'esterno dell'Unione ai sensi delle norme inserite dal reg. 542/14 nel reg. Bruxelles I *bis* n. 1215/12 (il punto sarà trattato sotto, par. 11)¹⁹⁷.

A orientare la scelta dell'attore potrebbe essere anche un interesse di segno contrario: il titolare potrebbe trovare più conveniente nel caso di specie sottoporre a giudizio una sola parte della materia del contendere, magari in un territorio sufficientemente significativo per l'attore, per ragioni strategiche legate alla debolezza del titolo sul piano della validità (emersa ad es. in sede di esame laddove il rapporto di ricerca dell'UEB abbia evidenziato anteriorità significative sul piano della mancanza di novità o attività inventiva). In tal caso con la parcellizzazione del contenzioso, come si è detto, il titolare evita il rischio di una domanda riconvenzionale di nullità che possa dare luogo a una decisione estesa a tutti i Paesi aderenti all'accordo TUB in cui il brevetto è efficace (ex art. 34 accordo TUB)¹⁹⁸.

Oppure ancora, l'attore potrebbe avere interesse a circoscrivere il *petitum* al fine di limitare gli effetti restitutori di una eventuale decisione sfavorevole (si pensi ad esempio alla concessione di un sequestro cautelare su prodotti deperibili commercializzati su tutto il territorio degli Stati aderenti, oppure alla distruzione di prodotti a seguito della sentenza di primo grado poi riformata in appello)¹⁹⁹.

Ulteriore elemento di interesse strategico potrebbe essere legato alla scelta del foro più gradito, dato che non vi è totale coincidenza tra le regole di competenza interna tra le divisioni del tribunale unificato e le regole di giurisdizione applicabili ai tribunali nazionali degli Stati aderenti all'accordo TUB (sul punto si rinvia al par. 11). Sempre

¹⁹⁷ In questo senso TILMANN W., *The transitional period of the Agreement on a Unified Patent Court*, op. cit., p. 581.

¹⁹⁸ MUSCOLO G., *Il ruolo della UPC per favorire la competitività delle imprese italiane, anche a livello internazionale. L'UPC e i patent trolls*, op. cit., p. 5. Sul punto osserva tuttavia ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 920 ss., che in alcuni settori (tra cui quello elettronico, o ma anche quello farmaceutico) la dichiarazione di invalidità anche di una sola frazione può pregiudicare irrimediabilmente il valore commerciale del brevetto. Peraltro la scelta del titolare di sottoporre solo alcuni brevetti del proprio portafoglio all'*opt out* potrebbe apparire come una percezione di debolezza di tali brevetti sul piano della validità con effetto indebolente anziché rafforzante nel rapporto coi terzi. Parimenti critico rispetto a questa strategia TILMANN W., *The transitional period of the Agreement on a Unified Patent Court*, op. cit., p. 583.

¹⁹⁹ MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 44.

sul piano della strategia processuale, la scelta potrebbe essere finalizzata a sfruttare a proprio favore divergenze interpretative tra tribunale unificato e i vari tribunali nazionali, in termini di disciplina sostanziale applicabile e relativa interpretazione, o di misure ottenibili, spingendo l'attore a promuovere l'azione presso l'organo giurisdizionale più incline al soddisfacimento dei suoi interessi²⁰⁰. Laddove si aderisse alla nota interpretativa del *preparatory committee* sull'art. 83 dell'accordo TUB e si ritenesse che l'*opt out* esclude anche l'applicazione delle norme sostanziali dell'accordo TUB (v. paragrafo precedente) la scelta potrebbe essere finalizzata all'intenzione di valersi o di evitare l'applicazione di queste ultime²⁰¹. Oppure, la scelta potrebbe essere diretta verso l'organo più celere - o più lento - nell'addivenire alla conclusione del procedimento, o più semplicemente verso l'organo giurisdizionale le cui decisioni fossero percepite come qualitativamente migliori.

10.4 Il periodo successivo al termine del periodo transitorio ai sensi dell'art. 83 dell'accordo TUB

Il periodo transitorio previsto dall'art. 83 dell'accordo TUB è di sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo (par. 1), prorogabili di un ulteriore periodo di tempo che può arrivare fino a sette anni (par. 5). Al termine del periodo provvisorio, il titolare perde la possibilità di esercitare l'*opt out* e i brevetti europei senza effetto unitario saranno soggetti alla giurisdizione in via esclusiva del tribunale unificato, al pari di quelli con effetto unitario.

La scadenza del periodo transitorio non pregiudica le azioni pendenti davanti ai tribunali nazionali (art. 83, par. 2), che potranno proseguire anche dopo la scadenza del periodo transitorio fino alla relativa definizione, vale a dire lungo tutti i possibili gradi di giudizio fino al giudicato²⁰². Il concetto di azione sembra riferibile anche all'azione cautelare, con effetto sulle relative impugnazioni. Appare invece dubbio che

²⁰⁰ ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 52, ID., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, op. cit., p. 3, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 43 e 53.

²⁰¹ ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 921 ss.

²⁰² BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, op. cit., p. 211.

la domanda cautelare proposta *ante causam* prima della fine del periodo transitorio consenta la proposizione dopo la scadenza periodo transitorio del giudizio di merito: la distinta natura delle due azioni e dei due giudizi (cautelare e di merito) dovrebbe far propendere per la soluzione negativa²⁰³.

L'art. 83 non chiarisce con riferimento ai brevetti per cui è stato esercitato l'*opt out*, esso rimanga efficace per tutta la vita del brevetto (e quindi anche dopo la scadenza del periodo transitorio) salvo che intervenga una revoca dell'*opt out*; cosicché la scadenza del periodo transitorio impedirebbe di proporre nuovi *opt out* (ex par. 3) e di adire la autorità nazionali per i brevetti "non *opted out*" (ex par. 1), mentre per quelli rispetto a cui l'*opt out* sia stato esercitato prima della scadenza i tribunali nazionali conserverebbero competenza lungo tutta la restante vita del brevetto. A favore di

²⁰³ In senso contrario si veda tuttavia BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, op. cit., p. 211, il quale peraltro rileva che questa soluzione lascerebbe aperta la problematica se sia possibile iniziare il giudizio di merito a tempo potenzialmente indeterminato in Stati come quello italiano in cui vige il principio di strumentalità attenuata per l'inibitoria e gli altri provvedimenti idonei ad anticipare la sentenza di merito (art. 132, co. 2-5). A questo riguardo sembra doversi anzitutto osservare che la disciplina italiana sembra doversi disapplicare per contrasto con l'art. 9, par. 5, della direttiva 48/04, c.d. *enforcement*, che riproduce l'art. 50, co. 6, dell'accordo TRIPS, e dispone che le misure cautelari *ante causam* indicate nella direttiva (senza distinzioni, dunque compresa l'inibitoria e le penalità di mora) siano revocate o cessino comunque di essere efficaci qualora l'attore non proponga l'azione di merito entro un termine perentorio determinato dal giudice, ove previsto, o comunque non superiore a venti giorni lavorativi o trentuno di calendario. Nel senso che in adesione alla disciplina sovranazionale l'inibitoria e le penalità di mora concesse *ante causam* non possano conservare efficacia in caso di mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito si veda Trib. Firenze, sent. 8 giugno 2016 n. 2175, ord. 24 gennaio 2013, ord. 22 maggio 2012 (le pronunce sono per vero isolate rispetto al panorama giurisprudenziale italiano, che applica l'art. 132, co. 5 all'inibitoria e alle penalità di mora senza porsi il problema della compatibilità con la direttiva *enforcement*, v. da ultimo Trib. Venezia, ord. 3 agosto 2015, n. 2424, con commento di CICCONE G., *Alcune considerazioni sui rapporti tra le misure cautelari e il giudizio di merito*, in *Dir. ind.* 1/2016, p. 80). L'incompatibilità di una disciplina che prevedeva il mantenimento di efficacia di un provvedimento cautelare anticipatorio è stata ravvisata dalla Corte di giustizia in più occasioni con riferimento al c.d. *kort geding* olandese (sent. 13 settembre 2001, C-89/99, caso *Schieving-Nijstad vof c. Robert Groeneveld*; sent. 16 giugno 1998, C-53/96, caso *Hermès*; sent. 14 dicembre 2000, C-392/98, caso *Dior*), la cui disciplina è stata ritenuta in contrasto con l'art. 50 dell'accordo TRIPS nella misura in cui escludeva la caducazione del provvedimento anticipatorio in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito entro i termini di 20 giorni lavorativi o 31 di calendario. Ciò premesso, anche a voler considerare che in tutti gli Stati membri viga il principio della strumentalità necessaria in base all'art. 9, par. 5 della direttiva *enforcement* e all'art. 50, par. 6 dell'accordo TRIPS, sembra tuttavia di doversi notare che queste norme non attribuiscono al procedimento cautelare e al procedimento di merito la natura di un procedimento unico, ma si limitano a regolare la sorte delle misure cautelari emesse in via cautelare in relazione alla successiva instaurazione o meno del giudizio di merito, sicché da questa disciplina non sembrerebbe potersi automaticamente desumere che il termine di 20 giorni lavorativi o 31 di calendario ivi indicato valga anche a rendere possibile, a fronte di un giudizio cautelare *ante causam* iniziato dinanzi alle autorità nazionali prima della fine del periodo transitorio, l'instaurazione di un giudizio di merito successivamente alla scadenza del periodo transitorio dinanzi al medesimo tribunale nazionale purché entro il suddetto termine di 20 giorni lavorativi o 31 di calendario dal provvedimento cautelare.

quest'ultima interpretazione si è espresso il *preparatory committee* del tribunale unificato²⁰⁴, che fa leva sull'argomento secondo cui altrimenti non avrebbe senso la disposizione che consente di esercitare l'*opt out* fino a un mese prima della scadenza del periodo transitorio²⁰⁵. Conseguenza di questa interpretazione è che per un brevetto depositato con richiesta di *opt out* poco prima di un mese dalla fine del periodo transitorio (di sette anni potenzialmente prorogabili di altri sette) una causa davanti a un tribunale nazionale potrebbe essere iniziata potenzialmente fino al 34° anno dall'entrata in vigore dell'accordo TUB (e finanche oltre, nel caso di concessione di certificati protettivi complementari).

Una questione controversa si pone rispetto agli Stati che dovessero ratificare l'accordo TUB dopo la sua entrata in vigore (sul punto v. sopra par. 7) rispetto ai quali l'art. 89, par. 2, dell'accordo TUB prevede che la ratifica prenda effetto dal quarto mese successivo al deposito dello strumento di ratifica. Si potrebbe dubitare se da questo momento inizi a decorrere per lo stato aderente un autonomo periodo transitorio di sette anni ex art. 83 dell'accordo TUB, oppure se il periodo transitorio sia unico per tutti, decorrente dall'entrata in vigore dell'accordo TUB, con la conseguenza che rispetto agli Stati che ratificano l'accordo successivamente esso si applicherebbe per il periodo residuo ovvero non si applicherebbe se già interamente decorso²⁰⁶. La seconda soluzione sembra doversi preferire, per diversi motivi: sul piano letterale, perché l'art. 83 dell'accordo TUB fa decorrere l'inizio del periodo transitorio "*dalla data di entrata in vigore del presente accordo*", nozione che non sembra suscettibile di applicarsi alle successive adesioni; sul piano sistematico, posto che l'art. 89 disciplina in modo diverso

²⁰⁴ Si veda la sezione *faq* del sito del tribunale unificato (al link <https://www.unified-patent-court.org/faq/opt-out>): "*It was the legislator's objective when providing for the possibility to opt-out, to give the patent holder the possibility to remove his European patent from the jurisdiction of the UPC for the whole life of that patent. This follows clearly from the fact that an opt-out can be notified until the very last day of the transitional period. The latter would make no sense and would not have been foreseen if the effect of an opt-out was to expire on the last day of the transitional period*", e ancora: "*An opt-out once notified and registered normally remains in force for the entire life-time of a European patent, unless the proprietor withdraws the opt-out pursuant to Article 83.4 of the UPC-agreement*".

²⁰⁵ A favore di questa interpretazione anche ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 918. Dubitativo al riguardo PINCKNEY R., *Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court*, op. cit., p. 271.

²⁰⁶ BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, op. cit., p. 209, osserva che la tesi del periodo transitorio differenziato da Stato a Stato riduce al minimo il rischio di conflitti positivi di giurisdizione, mentre la tesi dell'unico periodo transitorio favorisce una maggiore unitarietà e certezza del diritto, al prezzo di un rischio di conflitti positivi di giurisdizione in caso di diversa interpretazione della norma da parte del tribunale unificato e dei tribunali nazionali (che sarebbero verosimilmente rimessi in ultimo alla Corte di giustizia in via di interpretazione pregiudiziale degli artt. 71 *ter* e *quater* del reg. 1215/12, v. sopra par. 12).

l'entrata in vigore (par. 1) dalle successive adesioni (par. 2) e l'articolo 83 menziona solo l'entrata in vigore senza fare riferimento alle adesioni; sul piano pratico, perché la potenziale applicazione a macchia di leopardo dell'art. 83 creerebbe incertezze e frammentazione sul territorio degli Stati aderenti; e sul piano logico, perché gli Stati che ratificano successivamente l'accordo TUB beneficiando solo della parte rimanente del periodo transitorio (o non beneficiandone più se già decorso) non subiscono un trattamento peggiore degli Stati che hanno ratificato l'accordo sin dall'inizio con riferimento alla facoltà di escludere la giurisdizione del tribunale unificato prevista dall'art. 83 dell'accordo TUB, in quanto mentre negli Stati aderenti sin dall'inizio vi era la possibilità di escludere la giurisdizione del tribunale unificato in via opzionale ex art. 83, nello stesso periodo gli Stati che hanno aderito successivamente hanno potuto escludere totalmente la giurisdizione del tribunale unificato.

11. I rapporti tra giurisdizione del tribunale unificato e giurisdizioni nazionali degli Stati non aderenti all'accordo TUB

L'accordo TUB non disciplina direttamente i rapporti con le giurisdizioni degli Stati non aderenti all'accordo TUB. L'art. 31 dell'accordo TUB²⁰⁷, rubricato “*competenza internazionale*”, rinvia a questo riguardo alla disciplina prevista dal reg. 1215/12, c.d. Bruxelles I-bis, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e dalla convenzione di Lugano del 1988 laddove questa sia applicabile²⁰⁸.

²⁰⁷ Art. 31 accordo TUB “*La competenza internazionale del tribunale è stabilita conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Lugano)*”.

²⁰⁸ La Convenzione di Lugano del 1988, la cui versione modificata nel 2007 è in vigore dal 2010, regola la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra gli Stati europei e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, con disposizioni parallele a quelle del reg. 44/01. Ad oggi la Convenzione non è stata modificata per tenere conto delle modifiche apportate dal reg. 1215/12 e dal reg. 542/14, con ciò venendo a mancare il parallelismo sotto questo profilo tra le regole applicabili nell'Unione e nei rapporti con tali Stati e anche possibili problematiche applicative dettate dall'applicazione dei criteri a un'autorità di cui non sono regolati i rapporti con le autorità nazionali degli Stati partecipanti (DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, in *IIC*, 2014, 45(8), p. 874, LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 136). In occasione della sua seconda riunione (25 settembre 2013), il comitato permanente ha deliberato sull'eventuale adeguamento della convenzione alla versione modificata del regolamento Bruxelles I-bis, al fine di adeguare la convenzione in seguito all'introduzione del brevetto europeo con effetto unitario

Il reg. 1215/12 è entrato in vigore il 9 gennaio 2013 ed è applicabile dal 10 gennaio 2015²⁰⁹. Prima che divenisse applicabile, il regolamento è stato emendato dal reg. 542/14 al fine di adeguarne le disposizioni ai rapporti tra giurisdizione del tribunale unificato e giurisdizioni nazionali degli Stati non aderenti all'accordo TUB, circostanza prevista dall'art. 89 dell'accordo TUB come condizione necessaria ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo TUB (v. sopra par. 7)²¹⁰. L'esigenza di coordinamento derivava dalla circostanza che il reg. 1215/12 fa riferimento esclusivamente ai rapporti tra giurisdizioni nazionali, e non teneva dunque conto di una realtà come quella del tribunale unificato, che costituisce un'autorità comune agli Stati membri (v. art. 1 e Cons. 7 accordo TUB) con competenza su materie che vengono sottratte alla competenza delle autorità nazionali degli Stati aderenti all'accordo TUB (art. 32 dell'accordo TUB)²¹¹.

L'adeguamento in parola è stato posto in essere dal reg. 542/14 introducendo nel capo VII del reg. 1215/12, rubricato “*Relazione con altri atti normativi*”, gli artt. 71 *bis*, 71 *ter*, 71 *quater* e 71 *quinquies*. L'art. 71 *bis* definisce la nozione di autorità giurisdizionale comune agli Stati membri, ricomprendendovi il tribunale unificato dei brevetti e la corte di giustizia del Benelux²¹², e prevede che ai fini del regolamento 1215/12 le autorità giurisdizionali comuni agli Stati membri sono equiparate a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro laddove, in virtù del relativo accordo istitutivo,

e del tribunale unificato dei brevetti. In merito il comitato permanente ha deciso di attendere ulteriori accertamenti riguardo alla necessità di un adeguamento e di riesaminare la questione all'occorrenza (<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/privatrecht/lugne-2007.html>).

²⁰⁹ Si veda l'art. 81 reg. 1215/12. Per una panoramica sulle differenze rispetto al precedente reg. 44/01 si vedano LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 136; CARBONE S. M. – TUO C. E., *Non-EU states and Brussels I: new rules and some solutions for old problems*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1/2015, p. 5.

²¹⁰ Sul processo di adozione del regolamento n. 542/14, entrato in vigore il 30 marzo 2014, si veda DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 871. Il reg. 1215/12 e il reg. 542/12 sono vincolanti per tutti gli Stati europei tranne la Danimarca (Cons. 41 reg. 1215/12) la quale tuttavia, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo tra l'Unione europea e la Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con lettera del 2 giugno 2014, ha notificato alla Commissione la decisione di attuare il contenuto del regolamento n. 542/2014. Le misure di attuazione del regolamento in Danimarca sono entrate in vigore il 18 giugno 2014.

²¹¹ Sul punto si veda VÉRON P., *Extent of the Long-Arm Jurisdiction Conferred upon the Unified Patent Court by Art. 71(b)(3) of the Brussels I Regulation as Amended by Regulation 542/2014 of May 15, 2014: Turkish Delight and a bit of Swiss Chocolate for the Unified Patent Court*, in *EIPR* 2015, p. 589.

²¹² Sulle analogie e differenze tra il tribunale unificato e la corte di giustizia del Benelux si veda sopra la nota 78.

esse esercitino la competenza nelle materie che rientrano nell'ambito del regolamento 1215/12²¹³. Pertanto, il tribunale unificato è considerato come un'autorità nazionale con riferimento alle materie devolute alla sua competenza esclusiva dall'art. 32 dell'accordo TUB (su cui v. sopra par. 9).

11.1 I criteri di giurisdizione applicati al tribunale unificato: il foro generale del domicilio del convenuto

In base all'art. 71 *ter* del reg. 1215/12, come regola generale il tribunale unificato è competente a giudicare su tutte le materie rispetto alle quali, in virtù del regolamento 1215/12 medesimo, avrebbero giurisdizione le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che sia parte dell'accordo TUB, con riferimento alle materie devolute dall'accordo TUB alla competenza esclusiva del tribunale unificato (ovvero le materie indicate dall'art. 32 dell'accordo TUB, v. sopra par. 9)²¹⁴. Il tribunale unificato ha quindi giurisdizione ogni qual volta, applicando i criteri di collegamento previsti dal reg. 1215/12, avrebbe giurisdizione uno qualsiasi tra i tribunali nazionali degli Stati aderenti all'accordo TUB in relazione a materie di competenza esclusiva del tribunale unificato. La giurisdizione del tribunale unificato si radica dunque in base ai medesimi criteri previsti per le giurisdizioni nazionali dal reg. 1215/12²¹⁵.

Tra questi viene anzitutto in rilievo il criterio generale del domicilio del convenuto previsto dall'art. 4 del reg. 1215/12, secondo cui le persone domiciliate in uno Stato membro sono convenute a prescindere dalla loro nazionalità davanti alle autorità

²¹³ Art. 71 *bis*, par. 1, reg. 1215/12: “*Ai fini del presente regolamento, un'autorità giurisdizionale comune a più Stati membri come specificato al paragrafo 2 («autorità giurisdizionale comune») è un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro laddove, in virtù dello strumento che la istituisce, detta autorità giurisdizionale comune eserciti la competenza in materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento*”. Si veda anche il Considerando 11 “*Ai fini del presente regolamento le autorità giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero comprendere le autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri, quale ad esempio la Corte di giustizia del Benelux, quando è competente per questioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. Pertanto le decisioni emesse da tali autorità giurisdizionali dovrebbero essere riconosciute ed eseguite conformemente al presente regolamento*”.

²¹⁴ Art. 71 *ter*, par. 1, reg. 1215/12: “*L'autorità giurisdizionale comune è competente laddove, in virtù del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che sia parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune siano competenti relativamente a una materia disciplinata da tale strumento*”.

²¹⁵ La ripartizione delle controversie tra le divisioni del tribunale non costituisce un tema di giurisdizione, ma una questione di suddivisione interna al tribunale unificato, che in quanto tale regolata dall'art. 33 dell'accordo TUB (v. sotto par. 11.7).

giurisdizionali di quello Stato membro²¹⁶. Da questa disposizione, in combinazione con l'art. 71 *ter*, deriva che il tribunale unificato potrà essere adito ogni qual volta il convenuto sia domiciliato in uno qualsiasi tra gli Stati aderenti all'accordo TUB, conoscendo del danno nella sua integralità²¹⁷. Per converso, se il convenuto è domiciliato in uno Stato non aderente all'accordo TUB, in base a questo criterio il tribunale nazionale dello Stato terzo avrebbe giurisdizione, e quindi la giurisdizione del tribunale unificato può essere se del caso radicata in base agli altri criteri previsti dal reg. 1215/12, alcuni tradizionali e altri peculiari del tribunale unificato, che saranno di seguito passati in rassegna²¹⁸.

11.2 (segue) il foro esclusivo in materia di validità del brevetto

L'art. 24, n. 4, prevede un criterio di competenza esclusiva in materia di validità del brevetto, tale per cui le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno

²¹⁶ Il domicilio delle persone giuridiche è disciplinato dall'art. 63 del reg. 1215/12 come luogo in cui si trova la sede statutaria della persona giuridica, la sua amministrazione centrale, oppure il suo centro d'attività principale (v. però il par. 2 della disposizione per quanto riguarda l'Irlanda, Cipro e il Regno Unito). Con riferimento al domicilio delle persone fisiche, l'art. 62 del regolamento (v. anche art. 52 della Convenzione di Lugano) dispone che al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale (par. 1); mentre qualora una parte non sia domiciliata nello Stato la cui autorità giurisdizionale è adita, l'autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato, applica la legge di quest'ultimo (par. 2). L'art. 62 pone un problema di coordinamento rispetto al tribunale unificato, che costituisce un'autorità comune composta da divisioni che non costituiscono organi giurisdizionali autonomi, rispetto alle quali dunque non è applicabile il concetto di *lex fori* (GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 19), sicché non è chiaro se le divisioni dovranno fare applicazione del diritto dello Stato membro che la ospita per determinare se il convenuto abbia il domicilio in detto Stato ai sensi del par. 1, ovvero dovrà farsi sempre riferimento al domicilio dello Stato in cui il convenuto è domiciliato ai sensi del par. 2. Su questi aspetti si vedano anche LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 137. Per il caso della pluralità di convenuti si veda il par. 11.4.

²¹⁷ Rispetto a questo criterio si segnala una non perfetta corrispondenza sul piano interno rispetto al criterio di ripartizione delle controversie tra le divisioni del tribunale unificato previsto dall'art. 33, par. 1, lett. b, dell'accordo TUB, il quale per le cause di contraffazione, cautelari, di risarcimento per violazione di domande di brevetto, basate sul preuso dell'invenzione, e di compensazione per licenze di diritto su brevetti unitari, fa riferimento alla residenza (in luogo del domicilio) del convenuto ovvero alla sua sede principale (o in mancanza di una sede qualsiasi di attività), in alternativa al criterio del *locus commissi delicti* di cui alla lett. a (v. par. 11.1).

²¹⁸ Laddove il tribunale unificato sia adito rispetto convenuti residenti o aventi sede al di fuori degli Stati aderenti all'accordo TUB, l'art. 33, par. 1, dell'accordo TUB dispone che a livello interno le azioni si propongono davanti alla divisione locale o regionale del luogo di verifica o potenziale verifica della violazione o della minaccia di violazione, oppure dinanzi alla divisione centrale. Se lo Stato membro non ospita divisioni locali né partecipa a divisioni regionali, l'azione si propone davanti alla divisione centrale.

competenza esclusiva - fatta salva la competenza dell'UEB prevista dalla CBE (sul punto v. sopra par. 9) - in relazione alle questioni di validità concernenti la frazione del brevetto europeo efficace in tale Paese, a prescindere dal fatto che la questione di validità sia proposta in via di azione o di eccezione²¹⁹. Questo criterio comporta che in base all'art. 71 *ter* reg. 1215/12 il tribunale unificato ha sempre giurisdizione a conoscere di tutte le questioni di validità - sollevate mediante azione o eccezione - con riferimento ai brevetti europei con effetto unitario (posto che sono efficaci solo negli Stati in cui l'accordo TUB è stato ratificato, ai sensi dell'art. 18, par. 2, reg. 1257/12, v. sotto par. 15), sicché su queste questioni non potranno mai avere giurisdizione i tribunali nazionali degli Stati non aderenti all'accordo TUB, nemmeno laddove il convenuto sia ivi domiciliato ovvero la giurisdizione sussisterebbe in base ad altri criteri di collegamento previsti dal reg. 1215/12; e lo stesso vale con riferimento alle frazioni del brevetto europeo senza effetto unitario efficaci negli Stati aderenti all'accordo TUB²²⁰. Per converso, rispetto alle frazioni del brevetto efficaci negli Stati non aderenti all'accordo TUB, la giurisdizione spetta esclusivamente ai relativi organi giurisdizionali

²¹⁹ Art. 24, reg. 1215/12: *“Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro: [...] 4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale. Fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro”*. La precisazione che la competenza esclusiva sussiste in relazione alle questioni sollevate mediante azione o eccezione costituisce una novità del reg. 1215/12 rispetto al precedente reg. 44/01, (implementata anche nella Convenzione di Lugano) che recepisce la giurisprudenza della Corte di giustizia che si è espressa in tal senso nella sentenza 13 luglio 2006, C-4/03, caso *GAT v. Luk*. Sul punto LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 141.

²²⁰ A livello interno, l'art. 33, par. 4, dell'accordo TUB rimette le azioni di nullità alla competenza della divisione centrale, mentre le domande riconvenzionali sono da proporre dinanzi alla divisione locale o regionale adita per contraffazione, la quale ai sensi dell'art. 33, par. 3, dell'accordo TUB previa audizione delle parti può: decidere l'intera causa (lett. a), deferire alla divisione centrale la riconvenzionale di nullità sospendendo o meno il procedimento per contraffazione (lett. b), oppure con l'accordo delle parti deferire l'intera causa alla divisione centrale (lett. c). Ai sensi del par. 5 dell'art. 33 dell'accordo TUB, in pendenza dell'azione di revoca dinanzi alla divisione centrale, è possibile proporre un'azione di contraffazione davanti alla medesima divisione centrale oppure dinanzi alle divisioni locali o regionali ai sensi del par. 1, le quali provvedono ai sensi del par. 3. Sulla biforcazione e le relative implicazioni si vedano RICOLFI M., *La “biforcazione” tra azioni di validità ed azioni di contraffazione: ragioni teoriche e problemi applicativi*, in *Dir. ind.* 1/2014, p. 10, CERULLI IRELLI V., *Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, op. cit., p. 398, JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08*, in *SSRN*, 23; MUSCOLO G., *Il ruolo della UPC per favorire la competitività delle imprese italiane, anche a livello internazionale. L'UPC e i patent trolls*, op. cit., p. 7.

(ciascuno per la frazione del brevetto efficace nello Stato membro di appartenenza), senza possibilità che sia deferita la giurisdizione al tribunale unificato in applicazione di altri criteri. La decisione eventualmente resa dal tribunale unificato sul punto sarebbe passibile di diniego di riconoscimento ai sensi dell'art. 45, lett. e, punto ii, richiamato dall'art. 71 *quinquies* (sul punto v. sotto il par. 13).

Questa circostanza implica che laddove il tribunale unificato sia adito con cognizione estesa agli Stati non aderenti all'accordo TUB (in virtù del criterio generale del domicilio del convenuto o di altri criteri alternativi che saranno esaminati nei paragrafi successivi), il tribunale unificato sarebbe comunque impedito dal giudicare in merito ad eventuali domande riconvenzionali di nullità, che dovrebbero essere deferite alle autorità giurisdizionali degli Stati membri: ciò comporta un possibile ostacolo alla concedibilità di provvedimenti richiesti al tribunale unificato con riferimento alle frazioni di Stati non aderenti all'accordo TUB, stante l'impossibilità del tribunale di decidere sulle eventuali eccezioni di validità (in materia cautelare v. tuttavia quanto osservato nel par. 11.5)²²¹.

Quello previsto dall'art. 24, n. 4, del reg. 1215/12 è l'unico criterio di giurisdizione esclusiva applicabile alla materia brevettuale e quindi al tribunale unificato²²². Si può notare dunque una distonia tra le materie in cui il tribunale unificato ha giurisdizione esclusiva “verso l'esterno”, vale a dire rispetto ai tribunali di Stati non aderenti all'accordo TUB, e le materie in cui ha competenza esclusiva “verso l'interno”, ovvero quelle devolute alla cognizione del tribunale unificato in luogo delle autorità nazionali degli Stati aderenti all'accordo TUB ai sensi dell'art. 32 dell'accordo TUB (norma che include ma non si limita alle questioni di validità, v. sopra par. 9). Dal confronto emerge

²²¹ DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 875. Critico verso il mantenimento della giurisdizione esclusiva ex art. 22, n. 4 CAGGIANO G., *Il pacchetto normativo sul “brevetto europeo unitario” tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, in *Il Diritto dell'Unione Europea* 4/2012, p. 704, il quale rileva che rappresenta un forte limite alla diffusa esigenza di semplificazione e uniformizzazione degli effetti della tutela brevettuale.

²²² Critico a questo riguardo BUONAIUTI F. M., *L'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile nell'unione europea*, in *Osservatorio AIC*, 1/2014, p. 16, secondo cui l'occasione sarebbe stata propizia per estendere il foro esclusivo anche a controversie diverse da quelle concernenti la validità del titolo, allo scopo sia di limitare i conflitti tra procedimenti paralleli pendenti innanzi al tribunale unificato e davanti ai giudici di Stati membri non contraenti del relativo accordo istitutivo, sia, più in generale, di evitare la dispersione del contenzioso in materia di diritti di proprietà intellettuale tra giudici di diversi Stati membri.

che il tribunale unificato sarà sempre e sicuramente competente, nei confronti di qualunque autorità giurisdizionale di qualunque Stato (sia esso aderente o meno all'accordo TUB) a conoscere le azioni ed eccezioni in materia di validità dei brevetti con effetto unitario e delle frazioni di brevetti europei efficaci negli Stati aderenti all'accordo TUB, mentre è competente a conoscere le altre materie indicate nell'art. 32 dell'accordo TUB solo nei confronti dei tribunali nazionali degli Stati aderenti all'accordo TUB, e quindi a condizione che la causa non sia stata prima validamente instaurata davanti ad un'autorità giudiziaria di uno Stato non aderente all'accordo TUB (in virtù dei criteri di giurisdizione applicabili in virtù degli artt. 5 e 6 del reg. 1215/12²²³): le azioni proposte davanti a tribunali di Stati non aderenti all'accordo TUB e davanti al tribunale unificato si pongono infatti su un piano di parità, stante l'equiparazione del tribunale unificato a un'autorità giurisdizionale nazionale ai fini del regolamento n. 1215/12 (art. 71 *bis*, par. 1). I relativi rapporti sono regolati dal principio di priorità dell'azione, in applicazione degli artt. 29-32 del regolamento in materia di litispendenza e connessione, richiamati dall'art. 71 *quater*, par. 1 (su cui v. sotto par. 12).

11.3 (segue) i fori alternativi rilevanti in materia brevettuale

Oltre al criterio generale del domicilio del convenuto, e fermo restando sempre il criterio di giurisdizione esclusivo in materia di validità, vengono in rilievo ulteriori criteri di collegamento previsti dal reg. 1215/12, in base ai quali la giurisdizione del tribunale unificato può essere radicata.

Tra questi vi sono l'art. 25, in materia di accordo delle parti sulla competenza, e l'art.

²²³ In base agli artt. 5 e 6 del reg. 1215/12, le persone domiciliate in uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo in base ai criteri di giurisdizione previsti dal reg. 1215/12 (art. 5). Per quanto riguarda le persone che non sono domiciliate in Stati membri, la competenza è determinata - fatti salvi i criteri di giurisdizione esclusivi previsti dal reg. 1215/12 (tra cui il criterio in materia di validità ex art. 24, n. 4) e la proroga di competenza ex art. 25 (v. paragrafo successivo) - dalle leggi applicabili nello Stato terzo in cui si trova l'autorità adita, comprese le norme derivanti da convenzioni internazionali a cui lo Stato membro abbia aderito. Pertanto, per gli Stati non aderenti all'accordo TUB che fanno parte dell'Unione si applicheranno a tale riguardo le norme del regolamento 1215/12; per l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera si applicheranno le norme della Convenzione di Lugano (sul punto v. sopra par. 11), mentre negli altri Stati si applicherà la Convenzione di Bruxelles del 1968, se vi aderiscono, o in caso contrario le rispettive leggi nazionali. Su questi aspetti si vedano CARBONE S. M. – TUO C. E., *Non-EU states and Brussels I: new rules and some solutions for old problems*, op. cit., p. 13 ss.

26, sull'accettazione implicita della giurisdizione da parte del convenuto che compare in udienza senza eccepire l'incompetenza²²⁴.

Un ruolo fondamentale riveste inoltre il criterio del *locus commissi delicti* previsto dall'art. 7, n. 2, in base al quale nelle controversie in materia di responsabilità extracontrattuale è possibile adire l'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, anche se il convenuto è domiciliato in uno Stato membro diverso²²⁵. Con riferimento a questo criterio la riforma segna un'importante innovazione a favore della giurisdizione del tribunale unificato: mentre in via generale il criterio è applicabile solo nei confronti di convenuti domiciliati in uno Stato membro dell'Unione europea (v. art. 7, par. 1, reg. 1215/12), l'art. 71 *ter*, n. 2, par. 1, del regolamento ne ha esteso per il tribunale unificato l'ambito di operatività anche nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi rispetto all'Unione europea²²⁶. Il tribunale unificato dunque, a differenza delle autorità giurisdizionali nazionali, può essere adito in applicazione di questo criterio (e pure degli altri criteri alternativi che saranno indicati nel prosieguo) anche nei confronti di convenuti non domiciliati in nessuno Stato membro dell'Unione, con ciò attribuendosi ai citati criteri un'efficacia *erga omnes* analoga a quella del criterio di giurisdizione esclusiva previsto dall'art. 24, n. 4 sulle questioni in materia di validità del brevetto, e del criterio della proroga di competenza di cui all'art. 25²²⁷.

²²⁴ Sulla derogabilità della competenza del tribunale per volontà delle parti si veda BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, op. cit., p. 222. Anche a livello interno è attribuito rilievo alla volontà delle parti, che possono convenire di proporre le azioni di competenza del tribunale unificato davanti alla divisione di loro scelta (art. 33, par. 7, accordo TUB) fatta eccezione per le azioni concernenti le decisioni dell'UEB relativamente all'effetto unitario, che sono di competenza esclusiva della divisione centrale ai sensi del par. 9.

²²⁵ Art. 7, n. 2, reg. 1215/12: “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: [...] in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Sul punto si veda LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 137. Anche a livello di ripartizione interna tra le divisioni del tribunale unificato opera il criterio del *locus commissi delicti* (art. 33, par. 1, lett. a, accordo TUB) che consente di adire la divisione locale o regionale del luogo di verifica o potenziale verifica della violazione o della minaccia di violazione, in alternativa al criterio della residenza o sede del convenuto di cui alla lett. b dell'art. 33, par. 1 (su cui v. par. 11.1). Vedi però quanto indicato nel par. 11.2 con riferimento all'accertamento negativo della contraffazione. Se la violazione avviene in uno Stato che non ospita divisioni locali o aderisce a divisioni regionali, il titolare può adire la divisione centrale (33 par. 1, ultimo periodo, accordo TUB).

²²⁶ Art. 71 *ter*, n. 2, par. 1: “se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro, e il presente regolamento non conferisce altrimenti una competenza su di lui, le disposizioni del capo II si applicano, se del caso, indipendentemente dal domicilio del convenuto”.

²²⁷ Limitatamente al tribunale unificato si è dunque attuato quanto era stato proposto dalla Commissione in sede di rifusione del reg. 44/01 nel reg. 1215/12 (COM(2010) 748 def./2, 3 gennaio 2011). In tale sede la Commissione aveva proposto di rimuovere la limitazione dei criteri di giurisdizione al caso in

Per l'interpretazione del criterio del *locus commissi delicti* si può fare riferimento all'ampia elaborazione giurisprudenziale operata dalla Corte di giustizia²²⁸: in base alla giurisprudenza della Corte, il criterio è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo dell'illecito²²⁹; inoltre, mentre esso di norma è riconducibile alternativamente al giudice del luogo in cui il danno si è concretizzato, con cognizione limitata al danno cagionato nello Stato medesimo, o al giudice dove ha avuto luogo l'evento causale

cui il convenuto è domiciliato in uno Stato membro, estendendone l'applicazione anche al convenuto domiciliato in Stati non europei, ma un simile approccio non è stato condiviso dal Parlamento e dal Consiglio, che hanno proposto per l'estensione dei criteri ai convenuti domiciliati al di fuori dell'Unione solo in alcuni casi e precisamente in relazione ai criteri esclusivi di giurisdizione (art. 24), alla proroga di competenza (art. 25), e in alcune ipotesi finalizzate alla protezione del contraente "debole" (contratti con consumatori e di lavoro dipendente, artt. 18 e 21). Su questi aspetti si vedano DE MIGUEL ASENSIO P. A., *The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels I Regulation (Recast)*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 153, ID., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 874, BUONAIUTI F. M., *L'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile nell'unione europea*, op. cit., p. 10; RICOLFI M., *The Recasting of Brussels I Regulation in an IP Lawyer's Perspective*, in *Giur. comm.*, 2012, fasc. 4, p. 483 ss. CARBONE S. M. – TUO C. E., *Non-EU states and Brussels I: new rules and some solutions for old problems*, op. cit., p. 6 e 27, rilevano che la giustificazione trattamento favorevole riservato al tribunale unificato può ricondursi al fatto che rispetto a quest'ultimo non possono venire in rilievo norme nazionali in materia di giurisdizione (in questo senso si pone il Considerando 6 del reg. 452/14), e che il tribunale unificato ha competenza circoscritta solo alle materie specificamente indicate nell'art. 32 dell'accordo TUB.

²²⁸ La Corte ha stabilito tra le altre cose che il criterio del *locus commissi delicti* trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale (Corte di giustizia, sent. 16 maggio 2013, C-228/11, caso *Melzer*, punto 26, sent. 3 ottobre 2013, C-170/12, caso *Pinckney*).

²²⁹ La Corte di giustizia, nella sentenza 25 ottobre 2012, C-133/11, in sede di pronuncia pregiudiziale dell'art. 5, co. 3, reg. 44/2001 (coincidente con l'art. 7, n. 2, reg. 1215/12) ha statuito che la norma citata vada interpretata "*nel senso che un'azione di accertamento negativo volta a far dichiarare l'assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione*". Una distonia si registra sotto questo profilo rispetto ai criteri di ripartizione interna delle controversie tra le divisioni del tribunale unificato: l'art. 33, dell'accordo TUB prevede infatti che le azioni di accertamento negativo della contraffazione sono di competenza esclusiva della divisione centrale (par. 4) e sono sospese laddove entro tre mesi dalla proposizione venga proposta un'azione di contraffazione dinanzi a una divisione locale o regionale (par. 6). La devoluzione alla divisione centrale delle azioni di accertamento negativo è stata giustificata con l'obiettivo di evitare azioni di non contraffazione "torpedo" davanti a divisioni locali di giurisdizioni più lente al fine di innescare la litispendenza rispetto a possibili azioni di contraffazione proposte davanti a giudici di giurisdizioni più celeri (v. par. 12), ma si tratta di un'argomentazione priva di fondamento considerato che uno degli obiettivi della riforma è l'unificazione della procedura e delle tempistiche di giudizio di tutte le divisioni (v. preambolo delle ROP, par. 7: "*In accordance with these principles, proceedings shall be conducted in a way which will normally allow the final oral hearing on the issues of infringement and validity at first instance to take place within one year whilst recognising that complex actions may require more time and procedural steps and simple actions less time and fewer procedural steps. Decisions on costs and/or damages may take place at the same time or as soon as practicable thereafter. Case management shall be organised in accordance with these objectives. Parties shall cooperate with the Court and set out their full case as early as possible in the proceedings*"). In chiave critica si veda anche CERULLI IRELLI V., *Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, op. cit., p. 397, che prospetta una possibile incompatibilità della norma con il principio fondamentale di uguaglianza.

all'origine del danno, con cognizione estesa ai danni globalmente riconducibili all'evento²³⁰, in materia brevettuale il citato principio è da contemperare con il principio di territorialità dei diritti di proprietà industriale, nel senso che - essendo l'efficacia del brevetto limitata a un determinato territorio - solo gli atti compiuti su tale territorio sono idonei a lederlo e a produrre un danno²³¹. Nel caso del brevetto europeo, dunque, essendo ciascuna frazione è efficace nello Stato di designazione, atti compiuti in Stati diversi costituiscono atti di contraffazione distinti, che rilevano ciascuno solo ai fini della violazione della frazione del brevetto efficace nello Stato in cui sono compiuti, e non producono violazioni né danni negli altri Stati dove sono efficaci le altre frazioni del brevetto.

Ne deriva che alla luce dei principi espressi dalla Corte di giustizia il criterio del *forum commissi delicti* non consente di adire l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro in relazione ad atti di contraffazione posti in essere in altri Stati membri dove sono efficaci altre frazioni del medesimo brevetto, in quanto queste ultime non sono violate dagli atti commessi sul territorio del giudice adito. Ferma questa impostazione, la normativa di nuova introduzione consente di fare un passo avanti per mezzo dell'unificazione dei procedimenti giurisdizionali degli Stati aderenti all'accordo TUB davanti al tribunale unificato, il quale in base al criterio del *locus commissi delicti* potrà conoscere in via simultanea di tutti gli atti di contraffazione di un brevetto europeo con effetto unitario, e anche della contraffazione di tutte le frazioni di un brevetto europeo tradizionale efficaci nei territori degli Stati aderenti all'accordo TUB (ferma restando la

²³⁰ Corte di giustizia, sent. 30 novembre 1976, C-21/76, caso *Mines de potasse d'Alsace*, punti 24-25; sent. 7 marzo 1995, C-68/93, caso *Shevill*, punti 20-33; sent. 25 ottobre 2011, C-509/09 e C-161/10, caso *eDate advertising* (che fa riferimento - con riferimento alla lesione di diritti della personalità - anche al possibile foro dell'attore quale centro di interessi della persona lesa, con cognizione estesa alla totalità del danno cagionato, ma sul punto v. i punti citati nella nota successiva); sent. 16 maggio 2013, C-228/11, caso *Melzer*, punto 25. Al riguardo, poiché l'identificazione di uno degli elementi di collegamento ammessi dalla giurisprudenza deve consentire di accertare la competenza del giudice che si trova obiettivamente nella posizione migliore per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta, ne deriva che può essere validamente adito soltanto il giudice nel cui territorio è situato l'elemento di collegamento pertinente (v. in tal senso, sentenze *Folien Fischer e Fofitec*, C-133/11, punto 52, nonché *Melzer*, punto 28; *Hi Hotel*, punto 29). Per quanto riguarda l'applicazione del criterio nella materia della proprietà industriale si veda la giurisprudenza citata nella nota seguente.

²³¹ Corte di giustizia, sent. 19 aprile 2012, C-523/10, caso *Wintersteiger*, punto 25 e 28, sent. 3 ottobre 2013, C-170/12, caso *Pinckney*, punto 45; sent. 3 aprile 2014, C-387/12, caso *Hi Hotel*, punto 238. Su questi aspetti si vedano VON MEIBOM W. – PITZ J., *Cross-border injunctions in international patent infringement proceedings*, in *EIPR*, 1997, 19(8), p. 470; DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 880.

considerazione di queste come distinti titoli nazionali, rispetto ai quali tuttavia le norme sulla contraffazione sono state uniformate dall'accordo TUB, v. sotto parr. 15.2.2 e 16)²³².

Rimane ferma invece l'impossibilità di estendere la giurisdizione del tribunale unificato, sulla base di questo criterio, alle frazioni del brevetto europeo efficaci in Stati diversi da quelli aderenti all'accordo TUB (sulla possibilità di conoscere dei danni cagionati all'esterno dell'Unione in virtù del criterio sussidiario di cui all'art. 71 *ter*, n. 3 si dirà più avanti, nel par. 11.6). A conferma di ciò si pone l'art. 34 dell'accordo TUB, che limita l'ambito di applicazione territoriale delle decisioni relative a brevetti europei al territorio dei soli Stati aderenti all'accordo TUB in cui il brevetto ha effetto²³³.

Solo un breve cenno merita il criterio di giurisdizione alternativo di cui all'art. 7, n. 1, relativo alla materia contrattuale (luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio)²³⁴, anch'esso applicabile a favore del tribunale unificato anche nei confronti di convenuti non domiciliati in Stati membri ai sensi dell'art. 71 *ter*, n. 2, reg. 1215/12. Il criterio alternativo è destinato ad avere un'applicazione ridotta per il tribunale unificato, in quanto le azioni in materia contrattuale non rientrano nelle competenze esclusive del tribunale unificato previste dall'art. 32 dell'accordo TUB se non con riferimento al caso (art. 32, lett. h) dell'azione di compensazione per licenze di diritto

²³² Ai sensi dell'art. 33, par. 2, secondo periodo, se un'azione di contraffazione è pendente dinanzi a una divisione regionale e si è verificata nel territorio di tre o più divisioni regionali, la divisione regionale interessata, su richiesta del convenuto, deferisce la causa alla divisione centrale.

²³³ Art. 34 accordo TUB: "*Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto*". In questo senso anche ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 920.

²³⁴ Art. 7, n. 1, reg. 1215/12: "*Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)*". Sull'applicazione del criterio di cui alla lett. a, dell'art. 7 al contratto di licenza si veda la sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2009, C-533/07, caso *Falco*, secondo cui il contratto di licenza non è di prestazione di servizi (e si applica dunque la lett. c, che rinvia alla lett. a dell'art. 7, par. 1). Ai fini dell'interpretazione del criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, la corte rinvia ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte relativamente all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, secondo cui si deve fare riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione controversa determinato in base al diritto del giudice adito (nel caso del tribunale unificato questo principio necessita di adattamento, in quanto le divisioni adite non sono organi nazionali ma divisioni di un'autorità comune rispetto alle quali non è applicabile il concetto di *lex fori*, GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 19).

ex art. 8 reg. 1257/12 (v. sopra par. 9)²³⁵.

11.4 (segue) la pluralità di convenuti

L'art. 8, n. 1, del reg. 1215/12 regola l'ipotesi della pluralità di convenuti domiciliati in Stati membri diversi, prevedendo la possibilità che gli stessi siano convenuti davanti all'autorità giurisdizionale del Paese in cui è domiciliato uno di essi, purché tra le relative domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere altrimenti a decisioni incompatibili²³⁶. L'art. 71 *ter*, n. 2, par. 1, estende l'applicazione di questo criterio a favore del tribunale unificato anche ai convenuti non domiciliati in Stati membri dell'Unione europea (al pari degli altri criteri alternativi illustrati nel paragrafo precedente).

Viene in rilievo a questo riguardo il principio enunciato dalla Corte di giustizia, rispetto al quale il criterio non è applicabile alla contraffazione del brevetto europeo laddove i convenuti abbiano posto in essere atti di contraffazione in Stati diversi, in quanto la soggezione di ciascuna frazione del brevetto a una diversa disciplina sostanziale impedisce di ritenere che possa parlarsi di un rischio di decisioni incompatibili, e quindi che tra le controversie sussista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione e una decisione unica²³⁷. Più convenuti domiciliati in Stati diversi possono

²³⁵ Con riferimento all'ipotesi di azione relativa alla compensazione per licenze di diritto su brevetti unitari, l'art. 33, par. 1, secondo periodo e terzo periodo devolvono la competenza alla divisione locale dello Stato di residenza o sede del convenuto se si trovano in uno Stato membro, o altrimenti alla divisione centrale.

²³⁶ Art. 8, n. 1, reg. 1215/12: “Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”. Il collegamento tra le controversie è giustificato dal fatto che diversamente (ovvero laddove il solo domicilio di uno dei convenuti in uno Stato membro consentisse di ritenere integrato il requisito previsto dall'art. 8) si avrebbe una giurisdizione esorbitante in quanto mancante di sufficienti criteri di collegamento rispetto alla causa nei confronti dei convenuti non domiciliati nello Stato del giudice adito.

²³⁷ Corte di giustizia, sent. 13 luglio 2006, C-539/03, caso *Roche*, punti 25 ss., ord. 7 marzo 2013, C-145/10, caso *Panier*, punto 79 (v. sopra nota 9). Critica al riguardo è la posizione di LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 141, che notano che la soluzione opposta, adottata dalle corti olandesi prima della citata pronuncia della Corte di giustizia, era stata accolta con favore in quanto funzionale all'armonizzazione delle leggi nazionali e ad evitare la frammentazione della giurisdizione.

essere convenuti davanti al tribunale in cui è domiciliato uno di essi, in base al principio espresso dalla Corte di giustizia, solo con riferimento ad atti di contraffazione posti in essere dagli stessi nel medesimo Stato del tribunale adito²³⁸.

Con il brevetto europeo con effetto unitario si realizza il superamento di questo principio, avendo quest'ultimo carattere unitario e pari effetto in tutti gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata e all'accordo TUB²³⁹. L'applicabilità di questo criterio risulta estesa dal pacchetto anche in relazione al brevetto europeo tradizionale con riferimento ai territori degli Stati aderenti all'accordo TUB, alla luce della possibile riconducibilità ad un unico procedimento davanti al tribunale unificato di atti di contraffazione posti in essere in diversi Stati aderenti dell'accordo TUB, come si è visto nel paragrafo precedente²⁴⁰. Si potrebbe ritenere inoltre che nell'ambito degli Stati aderenti all'accordo TUB venga meno del resto anche la difformità della disciplina applicabile alla contraffazione, regolata ora in via uniforme dagli artt. 25-27 dell'accordo TUB (su cui v. sotto parr. 15.2.2-15.2.5 e 16).

²³⁸ In questo senso si veda Corte di giustizia, sentenza 12 luglio 2012, C-616/10, caso *Solvay v Honeywell*, punti 17 ss., che ha riconosciuto la sussistenza di un rischio di decisioni incompatibili e quindi l'opportunità di una trattazione unica ai fini dell'applicabilità del criterio in questione nel caso in cui gli atti contestati alla pluralità di convenuti domiciliati in Stati diversi insistano sulla medesima frazione del brevetto.

²³⁹ MUSCOLO G., *Il ruolo della UPC per favorire la competitività delle imprese italiane, anche a livello internazionale. L'UPC e i patent trolls*, op. cit., p. 6.

²⁴⁰ Sul piano della ripartizione interna delle competenze tra le divisioni del tribunale unificato, l'art. 33, par. 1, lett. b, dell'accordo TUB dispone che un'azione contro una pluralità di convenuti può essere proposta dinanzi alla divisione locale in cui uno di questi ha la residenza o la sede principale di attività (o in mancanza una sede anche secondaria) "*solo qualora i convenuti abbiano una relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita violazione*". Il sistema TUB consente dunque di convenire tutti i partecipanti alla filiera produttiva e commerciale del prodotto o procedimento asseritamente in contraffazione, presso la divisione locale di uno qualsiasi tra questi soggetti e consentendo un'azione più efficace nei confronti delle contraffazioni parziali poste in essere da diversi soggetti con riferimento ad esempio a fasi diverse di un procedimento brevettato in Stati diversi. L'ambito di applicazione della norma non coincide con quello dell'art. 8, par. 1, del reg. 1215/12, in quanto richiede la sussistenza di una relazione commerciale tra i convenuti in alternativa alla inerenza dell'azione alla medesima asserita violazione. Rileva RICOLFI M., *La "biforcazione" tra azioni di validità ed azioni di contraffazione: ragioni teoriche e problemi applicativi*, op. cit., p. 12, che il criterio è più ampio rispetto a quelli restrittivi fatti propri dalla giurisprudenza comunitaria, sicché sono più ampie le possibilità di *forum shopping* per l'attore rispetto a quelle previste dal reg. 44/01 e poi dal reg. 1215/12. La Rule 303 delle ROP (18° draft) chiarisce che l'azione contro una pluralità di convenuti è possibile a condizione che il tribunale unificato sia competente rispetto a tutte le controversie, e che il tribunale può comunque separare le cause.

11.5 (segue) il foro sussidiario in materia cautelare

In base all'art. 71 *ter*, n. 2, par. 2, i provvedimenti provvisori o cautelari possono essere richiesti al tribunale unificato anche se la giurisdizione a conoscere del merito della causa spetterebbe al tribunale di uno Stato terzo²⁴¹. Anche sotto questo profilo l'ambito della giurisdizione attribuita al tribunale unificato viene ampliato rispetto a quello attribuito alle autorità giurisdizionali nazionali. L'art. 35 del reg. 1215/12 prevede infatti che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono essere adite per chiedere i provvedimenti cautelari e provvisori previsti dalla relativa normativa nazionale, anche qualora le stesse non abbiano giurisdizione nel merito limitatamente al caso in cui la giurisdizione nel merito spetterebbe al tribunale di un altro Stato membro²⁴².

Il tribunale unificato dunque, a differenza dei tribunali nazionali, può essere adito ai sensi dell'art. 71 *ter*, n. 2, par. 2, per la concessione di misure cautelari anche laddove la giurisdizione nel merito spetterebbe a un tribunale non europeo. Si configura a questo riguardo un ulteriore ampliamento di un criterio di giurisdizione (già esorbitante come previsto dall'art. 35), considerato che la norma consente potenzialmente di domandare provvedimenti cautelari al tribunale unificato anche nei confronti di convenuti domiciliati al di fuori dell'Unione europea e per atti di contraffazione posti in essere al di fuori dell'Unione europea²⁴³.

²⁴¹ Art. 71 *ter*, n. 2, par. 2: "Provvedimenti provvisori o cautelari possono essere richiesti a un'autorità giurisdizionale comune anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo".

²⁴² Art. 35: "I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro". Anche rispetto a questo criterio la Commissione aveva proposto in sede di rifusione della disciplina del regolamento n. 44/01, l'estensione anche ai casi di giurisdizione nel merito di Stati non europei (COM(2010) 748 def./2, 3 gennaio 2011) ma la proposta non è stata recepita nel reg. 1215/12. Sul punto si veda BUONAIUTI F. M., *L'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile nell'unione europea*, op. cit., p. 12.

²⁴³ Si precisa che la norma non consente di adire il tribunale unificato in luogo delle autorità nazionali degli Stati aderenti all'accordo TUB nel caso in cui sia esercitato l'*opt out* ai sensi dell'art. 83, par. 3, dell'accordo TUB (sul punto v. par. 10), sia perché l'art. 71 *ter*, n. 2, par. 2, fa riferimento alla giurisdizione nel merito che spetterebbe ai tribunali di Stati terzi, e quindi per definizione non si applica ai tribunali degli Stati aderenti all'accordo TUB rispetto ai quali ha effetto l'art. 83 dell'accordo TUB, sia perché il Considerando 5 del reg. 542/14 chiarisce che: "Le modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 previste dal presente regolamento relativamente al tribunale unificato dei brevetti sono intese a stabilire la competenza internazionale di detto tribunale e non pregiudicano l'assegnazione interna dei procedimenti tra le divisioni del tribunale stesso, né il regime stabilito nell'accordo TUB relativamente all'esercizio della competenza, compresa la competenza esclusiva, nel corso del periodo transitorio previsto in detto accordo".

Il criterio in parola consente di ottenere una pronuncia da parte del tribunale unificato per violazioni di frazioni del brevetto efficaci al di fuori degli Stati aderenti al TUB, che non viene paralizzata neppure dall'eccezione di invalidità del brevetto, posto che in linea con quanto statuito dalla Corte di giustizia la competenza cautelare rimane ferma anche laddove siano sollevate questioni di validità del brevetto che rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato terzo²⁴⁴.

Un simile foro esorbitante può giustificarsi solo su base di esigenze di effettività, tanto che il legame richiesto è imperniato sul carattere immediatamente esecutivo del provvedimento nell'ordinamento del giudice adito, come desumibile dal Considerando 33 del reg. 1215/12, secondo cui l'efficacia dei provvedimenti provvisori e cautelari di natura esorbitante dovrebbe essere limitata “*al territorio dello Stato membro interessato*”²⁴⁵.

11.6 (segue) il foro sussidiario patrimoniale in relazione ai danni all'esterno dell'Unione

Il regolamento n. 1215/12 prevede un'ulteriore ipotesi di riconduzione della giurisdizione al tribunale unificato (ancora una volta in termini più ampi rispetto all'ambito di giurisdizione attribuito ai tribunali nazionali) in relazione alla proponibilità delle domande risarcitorie.

L'art. 71 *ter*, n. 3, dispone che se il tribunale unificato è adito in applicazione dei criteri alternativi di giurisdizione richiamati dall'art. 71 *ter*, n. 2 (tra cui viene in rilievo principalmente il criterio del *locus commissi delicti*, su cui v. par. 11.3)²⁴⁶ in una controversia riguardante la violazione di un brevetto europeo che provoca danni all'interno dell'Unione, il tribunale unificato può altresì conoscere dei danni derivanti dalla violazione del brevetto che si verificano all'esterno dell'Unione,

²⁴⁴ Corte di giustizia, sent. 12 luglio 2012, C-616/10, caso *Solvay v Honeywell*, punti 31 ss. Sul punto si veda CAGGIANO G., *Il pacchetto normativo sul “brevetto europeo unitario” tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, op. cit., p. 706.

²⁴⁵ Cons. 33 reg. 1215/12: “[*omissis*] Quando invece i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato”.

²⁴⁶ Eventualmente anche nei confronti di una pluralità convenuti ex art. 8 reg. 1215/12, pure riconducibile all'art. 71 *ter*, n. 2 del regolamento (su cui v. sopra par. 11.4). Non pare poter assumere rilevanza invece il criterio relativo ai giudizi cautelari pure previsto dall'art. 71 *ter*, n. 2, par. 2 (su cui v. sopra par. 11.5), in quanto nei procedimenti cautelari il tema risarcitorio non viene in rilievo.

subordinatamente alla duplice condizione che il convenuto possieda beni in taluno degli Stati aderenti all'accordo TUB, e che la controversia presenti un collegamento sufficiente con lo Stato membro in questione²⁴⁷.

Il criterio realizza un superamento - a favore del tribunale unificato - del tradizionale principio sancito dalla Corte di giustizia secondo cui il tribunale del luogo in cui si è verificato il danno è competente a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito²⁴⁸; principio in base al quale il tribunale unificato adito sulla base di questo criterio potrebbe conoscere delle sole contraffazioni e domande risarcitorie inerenti

²⁴⁷ Art. 71 *ter*, n. 3: “*se un'autorità giurisdizionale comune è competente nei confronti di un convenuto a norma del punto 2 in una controversia riguardante la violazione di un brevetto europeo che provoca danni all'interno dell'Unione, detta autorità giurisdizionale può essere altresì competente in relazione ai danni derivanti da tale violazione che si verificano all'esterno dell'Unione. Questa competenza può sussistere unicamente se, all'interno di uno degli Stati membri parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale, si trovano beni appartenenti al convenuto e se la controversia ha un collegamento sufficiente con tale Stato membro*”. La disposizione è stata modificata rispetto alla proposta originaria della Commissione (COM(2013) 554 final, del 26 luglio 2013) che prevedeva una giurisdizione del tribunale unificato generale e sussidiaria nei confronti del convenuto non domiciliato in Stati membri e in assenza di altri collegamenti con il tribunale unificato ai sensi delle norme del reg. 1215/12, e a prescindere dalla causazione dei danni in uno Stato dell'Unione, in presenza di beni del convenuto di valore non trascurabile in uno Stato aderente all'accordo TUB, e di un collegamento sufficiente della controversia con lo Stato in questione (“*Se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del presente regolamento, il convenuto può essere citato dinanzi all'autorità giurisdizionale comune purché: a) in uno Stato membro che sia parte dell'accordo che istituisce l'autorità, giurisdizionale comune esistano beni appartenenti al convenuto; b) il valore di tali beni non sia trascurabile rispetto al valore della pretesa; c) la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro parte dell'accordo che istituisce l'autorità giurisdizionale comune*”). La proposta a sua volta rifletteva quella precedentemente avanzata in sede di rifusione del reg. 44/01 (v. art. 25 della proposta COM(2010) 748 def./2, 3 gennaio 2011: “*Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 2 a 24, la competenza spetta ai giudici dello Stato membro in cui si trovano i beni del convenuto, purché: a) il loro valore non sia sproporzionato al valore della pretesa, e b) la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito*”). La proposta si giustificava con la considerazione che la presenza di beni sul territorio era ritenuta un collegamento adeguato con la controversia, in quanto consente che la condanna conduca a un'esecuzione fruttuosa, e più equilibrato rispetto al criterio del *forum actoris* adottato in materia di marchi (art. 97 reg. 07/09) per le controversie in materia di validità e contraffazione (art. 96) nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi. Per un'analisi degli aspetti inerenti alla giurisdizione nel sistema del marchio comunitario si rinvia a KUR A., *Enforcement of unitary intellectual property rights: international jurisdiction and applicable law*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 6, p. 468 ss. Per una critica della proposta originaria e un confronto con quella finale si vedano DE MIGUEL ASENSIO P. A., *The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels I Regulation (Recast)*, op. cit., p. 153, ID., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 876. BUONAIUTI F. M., *L'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile nell'unione europea*, op. cit., p. 11-12, che osserva che il criterio recupera c.d. *forum patrimonii*, previsto nella sua variante più pura dal § 23 della *Zivilprozessordnung* tedesca, che consente di affermare la giurisdizione dei giudici tedeschi sulla sola base della presenza di beni del convenuto in Germania a prescindere dal valore della pretesa, ed è indicato tra i criteri la cui applicazione è esclusa in tutti i casi in cui il convenuto è domiciliato in uno Stato membro nel regolamento n. 44/01, come già nell'art. 3, co. 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968, in quanto si tratta di un criterio esorbitante, non essendo idoneo a garantire un legame sufficiente tra il giudice e la controversia.

²⁴⁸ Corte di giustizia, sent. 19 aprile 2012, C-523/10, caso *Wintersteiger*, punto 25 e 28, sent. 3 ottobre 2013, C-170/12, caso *Pinckney*, punto 45; sent. 3 aprile 2014, C-387/12, caso *Hi Hotel*, punto 238.

alle frazioni del brevetto europeo efficaci negli Stati aderenti all'accordo TUB (sul punto v. sopra par. 11.3). Il riferimento dell'art. 71 *ter*, n. 3, alla cognizione estesa ai danni “*che si verificano all'esterno dell'Unione*” laddove il tribunale sia adito in base al criterio del *locus commissi delicti* richiamato dal n. 2 della citata disposizione, implica che il tribunale unificato possa avere cognizione anche sui danni cagionati dalla contraffazione di frazioni di un brevetto europeo efficaci in Stati che non fanno parte dell'Unione europea²⁴⁹, e quindi che non possono aderire all'accordo TUB, rispetto ai quali il tribunale dunque non avrebbe giurisdizione sulla base del criterio del *locus commissi delicti*²⁵⁰.

La lettera della norma impedisce di estendere la giurisdizione del tribunale unificato ai danni prodotti all'interno dell'Unione, derivanti dalla contraffazione di frazioni del brevetto efficaci negli Stati che non hanno ratificato l'accordo TUB (in virtù di questo criterio il tribunale unificato potrà dunque conoscere dei danni prodotti ad es. in Turchia, ma non in Spagna, rispetto alla quale potrà essere adito solo in virtù degli altri criteri illustrati nei paragrafi precedenti ove applicabili)²⁵¹. L'esclusione della giurisdizione del tribunale unificato sulla base di questo criterio in relazione ai danni negli Stati europei non aderenti all'accordo TUB può comprendersi - data la natura esorbitante di questo criterio, che può non presentare elementi significativi di collegamento con la controversia - nell'ottica rispettare la volontà di questi Stati di evitare la giurisdizione del tribunale unificato espressa attraverso la mancata adesione all'accordo TUB.

Il criterio subisce un'ulteriore limitazione applicativa con riferimento agli Stati non

²⁴⁹ Attualmente gli Stati firmatari della CBE che non fanno parte dell'Unione europea sono Albania, Islanda, Liechtenstein, Repubblica di Macedonia, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia. Il brevetto può inoltre essere esteso in Bosnia Erzegovina e Montenegro.

²⁵⁰ In questo senso VÉRON P., *Extent of the Long-Arm Jurisdiction Conferred upon the Unified Patent Court by Art.71(b)(3) of the Brussels I Regulation as Amended by Regulation 542/2014 of May 15, 2014*, op. cit., p. 594, che sottolinea che anche dai lavori preparatori emerge che la disposizione si applica alle contraffazioni in Stati non europei, e non ai danni verificatisi in tali Stati in ragione di violazioni commesse sul territorio europeo. In chiave critica su questo criterio si veda DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 877 e 881 ss., che pone a confronto il criterio in questione con il criterio del *forum actoris* in materia di marchio UE (art. 97 reg. 207/09) e sottolinea che mentre il primo può condurre il tribunale ad avere giurisdizione su frazioni di brevetto efficaci all'esterno dell'UE, il secondo è meno esorbitante in quanto attribuisce ai tribunali dell'Unione giurisdizione comunque in relazione a un titolo efficace nell'Unione europea.

²⁵¹ VÉRON P., *Extent of the Long-Arm Jurisdiction Conferred upon the Unified Patent Court by Art.71(b)(3) of the Brussels I Regulation as Amended by Regulation 542/2014 of May 15, 2014*, op. cit., p. 595.

aderenti all'Unione europea i cui rapporti di giurisdizione con gli Stati europei sono disciplinati dalla convenzione di Lugano del 2007, ovvero l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera²⁵². L'art. 73, par. 1, del reg. 1215/12, relativo alla possibile interazione tra i criteri previsti dal regolamento medesimo e dalla convenzione di Lugano, dispone che il regolamento “*non pregiudica l'applicazione della convenzione di Lugano del 2007*”. Una disposizione speculare a favore del reg. 1215/12 è contenuta nell'art. 64 della convenzione di Lugano (par. 1), il quale tuttavia (nel par. 2) fa salva l'applicazione in ogni caso della convenzione di Lugano qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato in cui si applica la convenzione medesima²⁵³. Pertanto il tribunale unificato potrà avere giurisdizione - ai sensi dell'art. 71 *ter*, n. 3, del reg. 1215/12 - sui danni prodotti in Islanda, Svizzera e Norvegia, solo nei confronti di convenuti che non siano domiciliati in tali Stati, in quanto con riferimento a questi ultimi si applica in ogni caso la convenzione di Lugano che prevede il criterio del *locus commissi delicti* ma non prevede una disposizione sulle domande risarcitorie analoga all'art. 71 *ter*, n. 3, del reg. 1215/12 a favore del radicamento della giurisdizione dinanzi al tribunale unificato²⁵⁴.

Così delineati i confini di applicabilità della giurisdizione del tribunale unificato ai sensi di questo criterio previsto dall'art. 71 *ter*, n. 3, e venendo ora ai suoi presupposti di applicazione, si è anticipato sopra che affinché si possa fare applicazione del citato criterio è necessario anzitutto che la contestazione relativa alla contraffazione di una frazione efficace al di fuori dell'Unione sia accompagnata dalla contestazione di atti di contraffazione che abbiano prodotto danni all'interno dell'Unione, e quindi relativi a frazioni del brevetto efficaci all'interno dell'Unione (71 *ter*, n. 3, par. 1).

Inoltre, occorre che il convenuto possieda beni in uno Stato aderente all'accordo TUB, e che sussista in detto Stato un elemento di collegamento sufficiente con la controversia (art. 71 *ter*, n. 3, par. 2).

²⁵² Sulla convenzione di Lugano v. sopra par. 11.

²⁵³ Art. 62, par. 2, lett. a, Convenzione di Lugano: “*Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque: a) in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, ovvero qualora gli articoli 22 o 23 della presente convenzione attribuiscono la competenza ai giudici di quello Stato*”.

²⁵⁴ VÉRON P., *Extent of the Long-Arm Jurisdiction Conferred upon the Unified Patent Court by Art.71(b)(3) of the Brussels I Regulation as Amended by Regulation 542/2014 of May 15, 2014*, op. cit., p. 588 e 596; LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 139.

Quanto al requisito della presenza di beni del convenuto in uno Stato aderente all'accordo TUB (che potrebbero ravvisarsi ad esempio nelle quote di partecipazione in una società controllata anche non coinvolta nella contraffazione)²⁵⁵, questi non devono necessariamente essere di per se stessi collegati alla controversia. Al riguardo il Considerando 7 del reg. 542/14 precisa che il tribunale unificato, al fine di stabilire la sua competenza in virtù di questo criterio, dovrebbe appurare che il valore dei beni in questione sia non trascurabile e tale da rendere possibile l'esecuzione della sentenza almeno in parte negli Stati aderenti all'accordo TUB²⁵⁶. Questa disposizione, seppur non vincolante²⁵⁷, si può leggere come un criterio guida in relazione al par. 1 dell'art. 71 *ter*, n. 3, nella parte in cui stabilisce che al ricorrere delle condizioni indicate dalla norma il tribunale unificato “*può essere*” competente in relazione ai danni che si verificano all'esterno dell'Unione, il che sembrerebbe far supporre che il tribunale unificato potrebbe anche declinare la propria giurisdizione: in quest'ottica, i criteri indicati nel Considerando 7 possono suggerire un approccio equilibrato rispetto all'applicazione pratica del criterio, il quale dovrebbe radicare la giurisdizione del tribunale unificato solo ove la presenza di beni del convenuto sul territorio sia in effetti idonea a contribuire alla reale soddisfazione degli interessi dell'attore, e non si traduca invece in un mero pretesto per scegliere il foro più gradito in mancanza di collegamenti significativi con la controversia²⁵⁸.

L'esigenza che il valore dei beni sia tale da rendere possibile l'esecuzione della sentenza, almeno in parte, negli Stati aderenti all'accordo TUB, è motivata dal fatto che la decisione del tribunale unificato, essendo adottata sulla base di un criterio di giurisdizione esorbitante, potrebbe non essere riconosciuta e quindi eseguibile negli Stati non europei, che non sono vincolati alle norme del reg. 1215/12 in materia di

²⁵⁵ VÉRON P., *Extent of the Long-Arm Jurisdiction Conferred upon the Unified Patent Court by Art.71(b)(3) of the Brussels I Regulation as Amended by Regulation 542/2014 of May 15, 2014*, op. cit., p. 595.

²⁵⁶ Considerando 7 del reg. 542/14: “*Al momento di stabilire la sua competenza, è opportuno che l'autorità giurisdizionale comune consideri il valore dei beni in questione, che non dovrebbe essere trascurabile e dovrebbe essere tale da rendere possibile l'esecuzione della sentenza, almeno in parte, negli Stati membri parti dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune*”.

²⁵⁷ Il valore non trascurabile dei beni era indicato quale ulteriore condizione nella disposizione sul criterio in questione nella proposta originaria della Commissione, ma il riferimento è stato eliminato dalla norma e mantenuto solo nel Considerando 7, attribuendovisi dunque una valenza meramente indicativa e non vincolante.

²⁵⁸ LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 138.

riconoscimento delle decisioni (artt. 36-51 e 71 *quinquies*) e potrebbero ritenere che una simile decisione del tribunale unificato non sia riconoscibile in base agli standard determinati delle normative applicabili in detti Stati²⁵⁹. Lo stesso art. 34 dell'accordo TUB del resto indica che le decisioni del tribunale unificato si applicano, nel caso di un brevetto europeo, solo nel territorio degli Stati membri contraenti dell'accordo TUB per i quali il brevetto europeo ha effetto.

Per quanto riguarda il requisito del collegamento sufficiente della controversia con uno Stato aderente al TUB, si deve ritenere anzitutto che esso richieda qualcosa di più rispetto al mero fatto che sia contestata nella stessa controversia anche la contraffazione di una frazione efficace in uno Stato aderente all'accordo TUB. In caso contrario infatti il requisito in questione non avrebbe alcuna portata precettiva, in quanto la contraffazione in uno degli Stati aderenti all'accordo TUB è già indispensabile per radicare la giurisdizione del tribunale unificato a norma del n. 2 dell'art. 71 *ter* (vale a dire nei confronti del convenuto non domiciliato in uno Stato membro, in virtù del criterio del *locus commissi delicti*), richiamato dal n. 3 dell'art. 71 *ter* quale presupposto di applicazione del criterio ivi previsto²⁶⁰. A questo riguardo può farsi ancora riferimento al Considerando 7 del reg. 542/14, secondo cui il collegamento della controversia con lo Stato aderente all'accordo TUB in cui si trovino i beni del convenuto può essere ritenuto sufficiente “*ad esempio perché il ricorrente è ivi domiciliato o le prove relative alla controversia sono ivi disponibili*”. Anche in questo caso il criterio sembra conferire al tribunale unificato un margine per l'esercizio di una certa discrezionalità ed elasticità di giudizio, come contrappeso rispetto alla possibile strumentalizzazione di un criterio che potenzialmente è in grado di dare luogo a una giurisdizione esorbitante del tribunale unificato²⁶¹.

²⁵⁹ DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 882, CARBONE S. M. – TUO C. E., *Non-EU states and Brussels I: new rules and some solutions for old problems*, op. cit., p. 28.

²⁶⁰ VÉRON P., *Extent of the Long-Arm Jurisdiction Conferred upon the Unified Patent Court by Art.71(b)(3) of the Brussels I Regulation as Amended by Regulation 542/2014 of May 15, 2014*, op. cit., p. 595. In questo senso si potrebbe leggere il Considerando 6 del reg. 542/14 nella parte in cui indica che “*Le norme vigenti in materia di competenza del regolamento (UE) n. 1215/2012 garantiscono uno stretto collegamento tra i procedimenti cui si applica detto regolamento e il territorio degli Stati membri*”.

²⁶¹ In questo senso anche VÉRON P., *Extent of the Long-Arm Jurisdiction Conferred upon the Unified Patent Court by Art.71(b)(3) of the Brussels I Regulation as Amended by Regulation 542/2014 of May 15, 2014*, op. cit., p. 595. In base alla formulazione della norma il tribunale unificato sembrerebbe legittimato a esercitare una certa discrezionalità nel negare la giurisdizione per ragioni di opportunità, ma non nel radicarla in mancanza dei requisiti indicati nel secondo paragrafo del n. 3.

11.7 (segue) in conclusione sulla giurisdizione del tribunale unificato in relazione agli Stati non aderenti all'accordo TUB

Riassumendo le ipotesi sopra delineate, il tribunale unificato ha giurisdizione esclusiva in relazione alle azioni ed eccezioni in materia di validità relative al brevetto europeo con effetto unitario e alle frazioni del brevetto europeo senza effetto unitario efficaci negli Stati aderenti all'accordo TUB, mentre non può conoscere delle questioni di validità delle frazioni efficaci negli Stati che non aderiscono.

Il tribunale unificato può inoltre essere adito se il convenuto è domiciliato in uno Stato aderente all'accordo TUB, e in tal caso possono essere coinvolti nel medesimo procedimento anche convenuti domiciliati in altri Stati aderenti all'accordo TUB che abbiano una relazione commerciale o la cui condotta inerisca alla stessa asserita violazione.

Il tribunale unificato può anche essere adito nei confronti del convenuto domiciliato in uno Stato non aderente all'accordo TUB, se l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire in uno Stato aderente all'accordo TUB. Quando il tribunale è adito in base a questo criterio, può conoscere anche dei danni verificati all'esterno dell'UE se il convenuto possieda beni in uno Stato aderente all'accordo TUB che presenti anche un collegamento sufficiente con la controversia.

Inoltre, il tribunale unificato può sempre essere adito in via cautelare a prescindere da quale autorità abbia giurisdizione nel merito, per ottenere provvedimenti efficaci nel territorio degli Stati aderenti all'accordo TUB.

Alla luce di quanto sopra, si deduce che l'ambito di cognizione attribuito al tribunale unificato è potenzialmente più esteso rispetto anche di quello di tutte le autorità nazionali degli Stati aderenti all'accordo TUB considerate complessivamente, consentendo di attrarre in un unico procedimento uno spettro più ampio di atti lesivi considerati nella loro globalità, sia per quanto concerne i brevetti europei con effetto unitario, sia anche per quelli senza effetto unitario.

Simili previsioni consentono di realizzare una maggiore unificazione del contenzioso brevettuale, limitando la necessità di instaurare giudizi paralleli dagli esiti potenzialmente difformi, e perseguendo dunque uno dei principali obbiettivi del pacchetto normativo sul brevetto unitario e sul tribunale unificato.

L'ampliamento così esteso della cognizione del tribunale unificato rende il sistema più appetibile agli operatori del settore anche extraeuropei, con il fine di attrarre le controversie più importanti rispetto ai fori stranieri più costosi come ad esempio quello statunitense²⁶².

Questa circostanza può oltretutto assumere rilievo nella valutazione di quale tribunale adire durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 83, par. 1, dell'accordo TUB e sull'esercizio o meno dell'*opt out* ai sensi dell'art. 83, par. 3, dell'accordo TUB (su cui v. sopra par. 10.3)²⁶³.

Una volta che la giurisdizione del tribunale unificato sia radicata ai sensi delle norme del reg. 1215/12 sopra illustrate, la ripartizione “interna” tra le divisioni del tribunale unificato (che non sono tribunali nazionali, ma divisioni di un'unica autorità comune agli Stati membri) non è più rimessa alle norme del regolamento 1215/12²⁶⁴ ma è regolata dalle norme dell'accordo TUB (e precisamente dall'art. 33), ai sensi del quale può accadere che la causa sia devoluta a una divisione di uno Stato diverso rispetto a quello il cui tribunale nazionale avrebbe avuto giurisdizione ai sensi del reg. 1215/12²⁶⁵.

²⁶² DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 879. Residua tuttavia il rischio di una ineffettività dei provvedimenti negli Stati estranei all'Unione europea che non sono vincolati dal reg. 1215/12 (CARBONE S. M. – TUO C. E., *Non-EU states and Brussels I: new rules and some solutions for old problems*, op. cit., p. 28; DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 882).

²⁶³ LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 139, CARBONE S. M. – TUO C. E., *Non-EU states and Brussels I: new rules and some solutions for old problems*, op. cit., p. 28, aggiungono che - dato che le disposizioni del reg. 1215/12 possono integrare un foro esorbitante a favore del tribunale unificato – si può porre una problematica in termini di eguaglianza di trattamento con riferimento rispetto agli Stati non europei aderenti alla CBE, che non possono aderire all'accordo sul tribunale unificato.

²⁶⁴ Si veda il Considerando 5 del reg. 542/14: “Le modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 previste dal presente regolamento relativamente al tribunale unificato dei brevetti sono intese a stabilire la competenza internazionale di detto tribunale e non pregiudicano l'assegnazione interna dei procedimenti tra le divisioni del tribunale stesso, né il regime stabilito nell'accordo TUB relativamente all'esercizio della competenza, compresa la competenza esclusiva, nel corso del periodo transitorio previsto in detto accordo”.

²⁶⁵ DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 873, LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 136. Sul tema della competenza interna si rinvia a SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Dir. ind.*, 2/2013, p. 161; ULLRICH H., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, op. cit., p. 2 ss., HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. – ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553, per una critica sulle ampie possibilità di *forum shopping* tra le divisioni del tribunale unificato e le possibili ragioni che potrebbero incentivare la scelta di una divisione piuttosto che l'altra (attitudine a biforcazione, composizione dei *panels*, qualità delle decisioni, lingua della procedura e aspetti procedurali), nonché sull'eccessiva attribuzione di competenze alla divisione centrale. In termini tra gli altri CERULLI IRELLI V., *Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, op. cit., p. 395; RICOLFI M., *La “biforcazione” tra azioni di validità ed azioni di contraffazione: ragioni teoriche e problemi applicativi*, op. cit., p.

Anche questa circostanza può dunque costituire un incentivo a esercitare o meno l'*opt out* ai sensi dell'art. 83 dell'accordo TUB (v. sopra par. 10.3).

12. Litispendenza e connessione

L'art. 71 *quater* regola i rapporti tra le azioni proposte dinanzi al tribunale unificato e alle giurisdizioni di Stati non aderenti all'accordo TUB, nonché i rapporti tra le azioni proposte dinanzi al tribunale unificato e ai tribunali nazionali degli Stati aderenti all'accordo TUB durante la fase transitoria ai sensi dell'art. 83 dell'accordo TUB (su cui v. sopra par. 10).

In entrambi i casi le azioni instaurate dinanzi al tribunale unificato e alle giurisdizioni nazionali si pongono su un piano di parità, e sono regolati dal principio di priorità dell'azione, in applicazione degli artt. 29-32 del regolamento in materia di litispendenza e connessione²⁶⁶. Ai sensi della citata disciplina, il tribunale unificato dovrà sospendere il procedimento (ai sensi dell'art. 29, par. 1) se tra le stesse parti è pendente un'azione avente il medesimo oggetto relativamente alla stessa frazione del brevetto, validamente radicata presso il tribunale di uno Stato terzo (ad es. perché il convenuto è ivi domiciliato)²⁶⁷, e viceversa.

10, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 36 e 53; MUSCOLO G., *Il ruolo della UPC per favorire la competitività delle imprese italiane, anche a livello internazionale. L'UPC e i patent trolls*, op. cit., p. 15 ss.

²⁶⁶ In generale sulla disciplina della litispendenza e della connessione prevista dal reg. 1215/12 e le differenze di questa disciplina rispetto al precedente reg. 44/01 si vedano CARBONE S. M. – TUO C. E., *Non-EU states and Brussels I: new rules and some solutions for old problems*, op. cit., p. 10 ss., CAGGIANO G., *Il pacchetto normativo sul "brevetto europeo unitario" tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, op. cit., p. 704; LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 142. La disciplina degli artt. 29-32 reg. 1215/12 non si applica al caso di più controversie instaurate presso diverse divisioni del tribunale unificato in quanto le stesse non costituiscono diversi tribunali bensì organi di un'unica autorità giurisdizionale comune. Vi è comunque una corrispondenza, in quanto anche il rapporto tra le azioni dinanzi a diverse divisioni è regolato caso dal principio di priorità ai sensi dell'art. 33, par. 2, dell'accordo TUB.

²⁶⁷ In questi limiti è dunque possibile immaginare una residua operatività dell'azione c.d. *Torpedo* laddove sia instaurata una causa di non contraffazione in un tribunale di uno Stato non aderente all'accordo TUB, che sia stata validamente radicata all'estero con riferimento alla medesima frazione su cui il tribunale ha competenza ai sensi degli artt. 5 e 6 del reg. 1215/12. Se invece all'estero è pendente un'azione che coinvolge una frazione diversa da quella oggetto di controversia dinanzi al tribunale unificato, quest'ultimo non è tenuto a sospendere il procedimento stante la mancanza di rischio di decisioni incompatibili alla luce del principio enunciato dalla Corte di giustizia nel caso *Roche* (su cui v. sopra nota 9). Sul punto si vedano LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, op. cit., p. 143, i quali tuttavia profilano la possibilità di sospensione della causa ai sensi dell'art. 30 in quanto connessa; VÉRON P., *Extent of the Long-Arm*

Eventuali problemi interpretativi, anche sul piano di possibili conflitti di giurisdizione tra tribunali nazionali e tribunali unificati, potranno essere devoluti alla Corte di giustizia in via di interpretazione conforme dell'art. 71 *quater* e degli artt. 29-32 del reg. 1215/12 (a cui è soggetto anche il tribunale unificato ai sensi dell'art. 21 dell'accordo TUB).

13. Ambito territoriale di applicazione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni del tribunale unificato

L'ambito di applicazione territoriale delle decisioni del tribunale unificato che abbiano ad oggetto un brevetto europeo con effetto unitario è sempre automaticamente esteso a tutti gli Stati aderenti all'accordo TUB, considerato che ai sensi dell'art. 3, par. 2, del reg. 1257/12²⁶⁸ il brevetto ha carattere unitario e fornisce una protezione uniforme con pari efficacia in tutti gli Stati partecipanti, e può essere limitato, revocato o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati partecipanti che sono tutti (e solo) gli Stati anche aderenti all'accordo TUB ai sensi dell'art. 18, par. 2, del reg. 1257/12 (su questi aspetti v. par. 15).

Per quanto concerne il brevetto europeo senza effetto unitario, che come è stato ormai più volte osservato si scinde in una pluralità di frazioni nazionali efficaci solo nei rispettivi Stati designati (aderenti alla CBE, non tutti parte dell'accordo TUB, v. sopra par. 6) l'art. 34 dell'accordo TUB dispone che *“Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto”*.

Sul piano per così dire “interno” gli Stati aderenti all'accordo TUB, la disposizione potrebbe leggersi come un'automatica e necessaria estensione della decisione del tribunale unificato a tutte le frazioni del brevetto europeo efficaci negli Stati aderenti

Jurisdiction Conferred upon the Unified Patent Court by Art.71(b)(3) of the Brussels I Regulation as Amended by Regulation 542/2014 of May 15, 2014, op. cit., p. 591.

²⁶⁸ Art. 3, par. 2, reg. 1257/12: *“Un brevetto europeo con effetto unitario possiede un carattere unitario. Esso fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Esso può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti”*. A complemento si pongono i paragrafi 1 e 2 dell'art. 5, rubricato *“tutela uniforme”*, in forza dei quali: *“Il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili. La portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario”*.

all'accordo TUB, di tal che non sarebbe possibile limitare la decisione del tribunale unificato ad alcune soltanto. Una simile lettura mal si coordina tuttavia con il principio della domanda nel caso in cui che le frazioni del brevetto siano di titolarità di diversi soggetti: in questo caso il titolare di una parte soltanto delle frazioni del brevetto non può far valere in giudizio anche le frazioni del brevetto di titolarità di terzi, non avendo rispetto a queste né legittimazione attiva né interesse ad agire. Né la decisione del tribunale unificato può ritenersi estesa a frazioni del brevetto non azionate in giudizio (dai rispettivi titolari). Per aderire a una siffatta lettura si dovrebbe allora ritenere che tutti i titolari delle frazioni del brevetto siano sempre litisconsorti necessari, ma una simile previsione non è prevista dall'accordo TUB, che disciplina solo un'ipotesi di litisconsorzio necessario nell'art. 47, par. 5, con riferimento al titolare del brevetto, che deve essere sempre citato laddove si contesti la validità di un brevetto in un giudizio di cui il titolare non sia parte (segnatamente nel caso di azione di contraffazione proposta dal licenziatario ai sensi dell'art. 47, parr. 2 e 3).

Una diversa lettura dell'art. 34 dell'accordo TUB sembrerebbe maggiormente condivisibile, ovvero che la norma non sia diretta a disciplinare l'ambito territoriale "interno" agli Stati aderenti all'accordo TUB della decisione del tribunale unificato, ma solo a delimitare i confini della decisione "verso l'esterno" ovvero rispetto ai territori degli Stati non aderenti all'accordo TUB, chiarendo che la decisione del tribunale unificato relativa a un brevetto europeo (quand'anche riferita a frazioni del brevetto efficaci in tali territori in virtù dei criteri illustrati sopra nel par. 11) non può trovare automatica applicazione in detti Stati²⁶⁹.

A questo proposito assumono rilievo le norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni (artt. 36-51) previste dal reg. 1215/12. L'art. 71 *quinquies* prevede infatti che queste disposizioni si applicano alle decisioni del tribunale unificato che devono essere eseguite negli Stati europei non aderenti all'accordo TUB (lett. a), e specularmente alle

²⁶⁹ A favore della lettura "esterna" sembra porsi ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, op. cit., p. 920. Questa seconda lettura sembra preferibile in quanto maggiormente in linea con la natura del brevetto europeo tradizionale, che dopo la concessione da vita a diversi titoli brevettuali aventi ciascuno vita propria, soggetti a leggi nazionali diverse (sebbene in parte unificate dall'accordo TUB). Sul punto si vedano anche PINCKNEY R., *Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court*, op. cit., p. 272 ss.; BARATTA R., *The Unified Patent Court – What is the 'common' trait about?*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 112.

decisioni delle autorità nazionali di tali Stati che devono essere eseguite negli Stati che fanno parte dell'accordo TUB (lett. b)²⁷⁰. Mentre la previsione di cui alla lettera b può ritenersi meramente confermativa di un obbligo a cui gli Stati aderenti all'accordo TUB erano già tenuti in quanto Stati aderenti all'Unione europea e dunque già vincolati alle norme del reg. 1215/12; la previsione di cui alla lettera a dell'art. 71 *quinquies* era invece necessaria in quanto le disposizioni sul riconoscimento delle decisioni del regolamento non fanno riferimento a quelle emesse da un'autorità comune ma solo alla “*decisione emessa in un altro Stato membro*”²⁷¹.

Ciò premesso, ai sensi del reg. 1215/12, come noto, le decisioni sono riconosciute ed eseguite senza necessità di previo *exequatur* nello Stato destinatario (art. 36), ferma restando la possibilità per il controinteressato di sollecitare un diniego di riconoscimento nei casi previsti dall'art. 45 del regolamento²⁷². Tra questi possono venire in rilievo la contrarietà della decisione all'ordine pubblico interno, sia in termini sostanziali che processuali²⁷³; il fatto che la decisione sia stata resa in contumacia senza previa notifica dell'atto di citazione al convenuto in tempo utile per presentare le proprie difese; l'incompatibilità della decisione con una precedente decisione tra le

²⁷⁰ Art. 71 *quinquies*, par. 1: “Il presente regolamento si applica al riconoscimento e all'esecuzione: a) delle decisioni emesse da un'autorità giurisdizionale comune che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune; e b) delle decisioni emesse dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune, che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro parte di tale accordo”. Nulla è statuito sulle decisioni emesse da tribunali di Stati non aderenti all'Unione europea, sebbene le stesse non siano del tutto irrilevanti per l'ordinamento europeo, impedendo il riconoscimento di decisioni successive incompatibili di tribunali di Stati membri ai sensi dell'art. 45, par. 1, lett. d (CARBONE S. M. – TUO C. E., *Non-EU states and Brussels I: new rules and some solutions for old problems*, op. cit., p. 10).

²⁷¹ L'art. 71 *quinquies*, lett. a, consente dunque il riconoscimento delle decisioni concernenti del tribunale unificato negli Stati europei non aderenti all'accordo TUB. Sul punto si veda DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 883.

²⁷² L'abolizione della necessità di *exequatur* per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, anche cautelari (v. Cons. 33, artt. 2, 36 e 42), ferma solo la possibilità per il controinteressato di sollecitare un diniego di riconoscimento (nei casi previsti dall'art. 45, che riflettono quelli previsti dagli artt. 34-35 del reg. 44/01 quali motivi per negare l'*exequatur*) costituisce un'innovazione del reg. 1215/12 rispetto al reg. 44/01 che si pone in linea con la disciplina prevista in altri ambiti (v. reg. 805/04, sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; reg. 1896/06 sulla procedura europea di ingiunzione di pagamento, reg. 861/07 sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità; reg. 2201/03, c.d. Bruxelles II-bis, sulle decisioni riguardanti il diritto di visita o il ritorno del minore). RICOLFI M., *The Recasting of Brussels I Regulation in an IP Lawyer's Perspective*, op. cit., p. 483, DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 884; BUONAIUTI F. M., *L'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile nell'unione europea*, op. cit., p. 14.

²⁷³ BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, op. cit., p. 226.

stesse parti; o il contrasto con le competenze esclusive previste dal regolamento (v. art. 24, n. 4 in materia di validità)²⁷⁴.

L'art. 71 *quinquies*, par. 2, rimette all'accordo TUB la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni del tribunale unificato negli Stati aderenti all'accordo TUB²⁷⁵.

L'art. 82 dell'accordo TUB prevede al riguardo che le decisioni del tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato aderente all'accordo, e siano eseguite secondo i procedimenti disciplinati dai diritti nazionali²⁷⁶: le procedure esecutive non sono dunque uniformate dall'accordo TUB.

L'accordo TUB pone tuttavia alcune norme uniformi in materia, con riferimento in particolare alla possibilità di subordinare l'esecuzione a una cauzione (art. 82, par. 2)²⁷⁷, e alla prevedibilità di una pena pecuniaria a carico della parte che non adempie all'ordine del tribunale, che è da versare al tribunale e non pregiudica il diritto della parte al risarcimento del danno o alla richiesta della cauzione (art. 82, par. 4)²⁷⁸.

²⁷⁴ Su questi aspetti si vedano DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 884.

²⁷⁵ Art. 71 *quinquies*, par. 2: “Tuttavia, qualora il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa da un'autorità giurisdizionale comune siano chiesti in uno Stato membro parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune, qualsiasi disposizione sul riconoscimento e l'esecuzione di tale strumento si applica in luogo delle disposizioni del presente regolamento”.

²⁷⁶ Art. 82, parr. 1 e 3, accordo TUB: “Le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente. Una formula esecutiva di una decisione è apposta alla decisione del tribunale [omissis] Fatti salvi il presente accordo e lo statuto, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. Qualsiasi decisione del tribunale è eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione”.

²⁷⁷ Art. 82, par. 2, accordo TUB: “Se del caso, l'esecuzione di una decisione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione o garanzia equivalente che assicuri il risarcimento dell'eventuale danno subito, in particolare nel caso di ingiunzioni”.

²⁷⁸ Art. 82, par. 4, accordo TUB: “Una parte che non osservi i termini di un'ordinanza del tribunale può essere sanzionata con una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale. La singola penalità è proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire ed è disposta fatto salvo il diritto della parte alla richiesta di risarcimento danni o di una cauzione”. Laddove nello Stato membro non esista un provvedimento analogo a quello previsto dall'art. 82, par. 4, dell'accordo TUB, l'art. 54 del reg. 1215/12, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi. Sul punto si veda DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, op. cit., p. 885.

CAPITOLO III

LA LEGGE APPLICABILE DAL TRIBUNALE UNIFICATO

Sommario: 14. Il catalogo delle fonti del diritto individuato dall'art. 24 dell'accordo TUB - 14.1 Il primo livello: il diritto dell'Unione europea - 14.2 Il secondo livello: le disposizioni contenute in convenzioni internazionali - 14.3 Il terzo livello: l'applicazione residuale del diritto nazionale degli Stati membri - 15. Il brevetto europeo con effetto unitario: natura e diritto sostanziale applicabile - 15.1 La disciplina della fase antecedente alla concessione del brevetto (pre-grant provisions) - 15.2 La disciplina della fase successiva alla concessione del brevetto (post-grant provisions) - 15.2.1 Il brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà: l'art. 7 del reg. 1257/12 - 15.2.2 I diritti conferiti dal brevetto e la tutela uniforme: l'art. 5 reg. 1257/12 e il rinvio agli artt. 25-27 dell'accordo TUB - 15.2.3 (segue) la disciplina della contraffazione: l'art. 25 dell'accordo TUB - 15.2.4 (segue) la contraffazione indiretta disciplinata dall'art. 26 accordo TUB - 15.2.5 (segue) le limitazioni al diritto di brevetto previste dall'art. 27 accordo TUB - 15.2.6 Il principio di esaurimento del diritto di brevetto - 15.2.7 Il preuso - 15.2.8 Le licenze obbligatorie - 15.2.9 Le altre norme uniformi sulla tutela brevettuale previste dall'accordo TUB - 15.2.10 Lo spazio di applicazione residuale del diritto nazionale. Le sanzioni penali - 16. Le norme sostanziali applicabili al brevetto europeo senza effetto unitario.

14. Il catalogo delle fonti del diritto individuato dall'art. 24 dell'accordo TUB

Il tema delle fonti del diritto applicabili nei giudizi dinanzi al tribunale unificato dei brevetti gioca un ruolo fondamentale rispetto agli obiettivi del sistema del brevetto unitario. Il brevetto unitario è stato introdotto al fine di garantire una “*protezione uniforme*” nell'intero territorio - unitariamente considerato - costituito dagli Stati membri aderenti alla cooperazione rafforzata (art. 118 TFUE). Un simile risultato non può essere ottenuto solamente istituendo un brevetto con effetto esteso agli Stati aderenti, e tutelato nell'ambito di una giurisdizione unificata, ma richiede anche necessariamente l'applicazione di una disciplina sostanziale uniforme. Ove questo presupposto mancasse, la corte unificata da sola non costituirebbe uno strumento sufficiente ai fini del raggiungimento dei risultati prefissati dal sistema²⁷⁹.

La disciplina di riferimento sulla legge applicabile si trova in parte nel reg. 1257/12 (artt. 5-8) applicabile solo al brevetto europeo con effetto unitario, e in parte

²⁷⁹ KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in EIPR 2014, 36(3), 171.

nell'accordo TUB (artt. 20, 24-30) applicabile anche al brevetto europeo senza effetto unitario. Il tema è dunque di preminente interesse anche con riferimento al brevetto europeo tradizionale, posto che non è rimasto indifferente alla nuova disciplina sul piano della legge applicabile, sebbene ne sia inciso solo in parte, con conseguenti parziali analogie di trattamento ma anche differenze rispetto al brevetto europeo con effetto unitario nell'ambito dei giudizi di cognizione del tribunale unificato.

Occorre quindi dapprima delineare le categorie di fonti del diritto richiamate dalla nuova disciplina ed esaminare i rapporti tra le stesse. Successivamente si passeranno in rassegna le fonti vengono in concreta applicazione con riferimento a tutte le fasi di "vita" del brevetto con effetto unitario (par. 15), per poi confrontarle con quelle applicabili al brevetto europeo senza effetto unitario (par. 16).

Il catalogo delle fonti applicabili dal tribunale unificato è disciplinato dall'articolo 24, par. 1, dell'accordo TUB, nei seguenti termini: *"Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad esso proposta a norma del presente accordo, il tribunale fonda le proprie decisioni: a) sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012; b) sul presente accordo; c) sulla CBE; d) su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e e) sul diritto nazionale"*.

Il tribunale unificato applica dunque una molteplicità di fonti di matrice eterogenea, costituite in via prioritaria dalle norme di diritto dell'Unione e convenzionali, e in via residuale dalle norme nazionali degli Stati membri (selezionate in base ai criteri delineati indicati nel par. 2 dell'art. 24, su cui v. par. 14.3)²⁸⁰. Non costituiscono invece fonti del diritto le decisioni del *Board of Appeal* dell'UEB, le quali potranno dunque rivestire un'influenza soltanto indiretta rispetto alle decisioni del tribunale unificato²⁸¹.

²⁸⁰ L'integrazione di fonti di livello diverso non costituisce una novità nell'ambito delle manifestazioni della cooperazione internazionale (la CBE ne è un esempio) come rileva HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 120.

²⁸¹ ENGLAND P. – PARKER S., *Obviousness in the new European order*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2012, Vol. 7, No. 11, p. 806.

14.1 Il primo livello: il diritto dell'Unione europea

L'incipit dell'art. 24, par. 1, dell'accordo TUB richiama l'articolo 20 dell'accordo medesimo, secondo cui: *"Il tribunale applica il diritto dell'Unione nella sua integralità e ne rispetta il primato"*²⁸². Il primato del diritto dell'Unione, vero e proprio caposaldo dell'evoluzione e dello sviluppo dell'Unione europea²⁸³, trova ulteriori corollari nel rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del tribunale unificato previsto dall'art. 21 dell'accordo TUB²⁸⁴, e nella responsabilità del tribunale unificato per i danni causati da violazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'artt. 22-23 accordo TUB (sul punto si rinvia al par. 4).

Coerentemente con l'affermazione del primato del diritto dell'Unione, l'art. 24, par. 1, lett. a, dell'accordo TUB, indica il diritto dell'Unione al primo livello della scala gerarchica delle fonti applicabili dal tribunale unificato²⁸⁵.

A questo riguardo vengono in rilievo anzitutto i reg. 1257/12 e 1260/12 sul brevetto europeo con effetto unitario e sul relativo regime linguistico, che trovano espressa menzione nella lett. a dell'art. 24, par. 1 (l'indicazione per vero è superflua, dato che il rinvio al diritto dell'Unione nel suo complesso implica già di per sé l'applicazione dei

²⁸² Si veda anche il 9° Considerando dell'accordo TUB: *"Ricordando gli obblighi degli Stati membri contraenti in virtù del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ivi compreso l'obbligo di leale cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'obbligo di assicurare attraverso il tribunale unificato dei brevetti la piena applicazione, nonché il rispetto, del diritto dell'Unione nei rispettivi territori e la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone fisiche conferiti da tale diritto"*.

²⁸³ Come noto, con l'espressione di primato dell'Unione europea, si intende il principio per cui in caso di conflitto, contraddizione o incompatibilità di norme di diritto dell'Unione e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde rendendole *ipso iure* inapplicabili. Ulteriore corollario del principio è l'idoneità della norma dell'Unione di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali contrastanti o comunque incompatibili con le norme dell'Unione. Il principio fu affermato per la prima volta dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Costa c. Enel* (C-6/64) del 15 luglio 1964, e poi ripetutamente ribadito tra le altre nella sentenza della Corte di Giustizia *Amministrazione delle Finanze c. Simmenthal*, (C-106/77) del 9 marzo 1978. Il principio costituisce un imprescindibile complemento dell'obbligo di leale collaborazione degli Stati membri disciplinato dall'art. 4, par. 3, TUE. Il principio non trova espressa menzione nei Trattati ma in seguito alla riforma operata dal Trattato di Lisbona è espressamente sancito nella Dichiarazione n. 17 allegata ai Trattati. Nel parere del servizio giuridico annesso alla stessa Dichiarazione si precisa che *"il fatto che il principio della preminenza non è incluso nel trattato non altera in alcun modo l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di Giustizia"*.

²⁸⁴ Art. 21 accordo TUB: *"Quale tribunale comune agli Stati membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione e l'interpretazione 267 TFUE. Le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti uniformi del diritto dell'Unione, come per ogni tribunale nazionale, in particolare conformemente all'articolo per il tribunale"*.

²⁸⁵ La versione dell'accordo precedente al parere n. 1/09 della Corte di giustizia, vedeva invece la medesima fonte convenzionale precedere il diritto dell'Unione (v. par. 4).

regolamenti in questione)²⁸⁶. Nel reg. 1257/2012 si trovano disposizioni sulla tutela del brevetto europeo con effetto unitario (art. 5), sull'esaurimento del diritto (art. 6), sulla disciplina applicabile al brevetto come oggetto di proprietà (art. 7) e sulle licenze di diritto (art. 8). Il contenuto di queste disposizioni sarà trattato nel paragrafo 15.2.

Altre fonti normative di matrice europea che vengono in applicazione nella materia brevettuale e possono essere quindi applicate dal tribunale unificato sono gli accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte²⁸⁷. Un importante esempio di queste è l'accordo TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, che definisce un livello minimo di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. L'inquadramento dell'accordo TRIPS nell'ambito del diritto dell'Unione (essendo l'Unione come istituzione firmataria dell'accordo) è fondamentale in quanto implica che il tribunale unificato sarà tenuto a interpretare le norme dell'accordo TUB in conformità con l'accordo TRIPS, e che eventuali dubbi interpretativi a questo riguardo dovranno essere deferiti alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 21 dell'accordo TUB²⁸⁸.

²⁸⁶ HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 125.

²⁸⁷ Ai sensi dell'art. 216 TFUE "L'Unione può concludere un accordo con uno o più Paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri".

²⁸⁸ HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 129. La competenza della Corte di giustizia ad esprimersi in relazione all'accordo TRIPS è stata affermata dalla Corte medesima dapprima in relazione ad aspetti che non comprendevano le norme in materia brevettuale, in quanto in tale materia si riteneva esclusa dal diritto dell'Unione per non avere l'Unione esercitato competenze legislative in tale ambito (Corte di Giustizia, sent. 11 settembre 2007, C-431/05, caso *Merck Genéricos Produtos Farmacêuticos*, punti 46-48). Il quadro è mutato con l'estensione delle competenze dell'Unione, ad opera del Trattato di Lisbona, agli "aspetti commerciali della proprietà intellettuale" ai sensi dell'art. 207 TFUE, da cui la Corte di giustizia ha desunto l'estensione della propria competenza a giudicare la compatibilità delle normative europee secondarie e nazionali in relazione a tutte le disposizioni dell'accordo TRIPS, ivi comprese le disposizioni della parte II dell'accordo recante le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale anche in materia brevettuale (Corte di giustizia, 18 luglio 2013, C-414/11, caso *Daiichi Sankyo c. Demo*). Per una ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema si veda DIMOPOULOS A. – VANTSIOURI P., *Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law*, 2012, in *SSRN*, il quale aggiunge che ad esito di questa evoluzione legislativa e giurisprudenziale si deve ritenere che la competenza esclusiva dell'Unione non si attui solo in relazione all'intero ambito dell'accordo TRIPS, ma è da ritenere sussistente anche rispetto a qualsiasi accordo futuro sulla protezione della proprietà intellettuale che l'Unione si troverà a stipulare (pag. 12). Su questi aspetti v. anche LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*, 2015, in *SSRN*. Sull'accordo TRIPS si rinvia alla nota 22.

Ulteriore norma di diritto dell'Unione che viene in rilievo è la direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. direttiva *Enforcement*), che prevede alcuni strumenti di tutela a favore dei titolari di diritti di proprietà industriale. La direttiva *Enforcement*, pur non partecipando al carattere della diretta applicabilità proprio dei regolamenti dell'Unione, ha un importante ruolo quale strumento di orientamento dell'interpretazione delle norme nazionali e conseguente possibilità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia²⁸⁹, che si riferisce anche all'accordo TUB, il quale peraltro riproduce alcune disposizioni della direttiva (v. sotto par. 15.2.9)²⁹⁰.

Altre norme di diritto dell'Unione rilevanti nella materia brevettuale sono quelle richiamate dall'art. 27 dell'accordo TUB, che indica gli atti di sfruttamento dell'invenzione a cui non si estende l'ambito di protezione del brevetto (e che dunque non costituiscono contraffazione) per il soddisfacimento di preminenti esigenze meritevoli di tutela individuate dall'ordinamento. Gli atti di diritto dell'Unione

²⁸⁹ Alcune disposizioni della direttiva *Enforcement*, ritenute sufficientemente dettagliate e precise al punto da non necessitare l'intervento di recepimento statale per trovare applicazione, sono state riconosciute aventi c.d. effetto diretto (sulla diretta efficacia delle direttive v. Corte di giustizia, sent. 5 febbraio 1963, caso *Van Gend en Loos*, Corte di giustizia, sent. del 4 dicembre 1974, caso *Van Duyn*, Corte di giustizia, sent. 148/78 del 5 aprile 1979, caso *Ratti*, Corte di Giustizia, sent. C-6/90 e C-9/90 del 19 novembre 1991, caso *Francoovich*). Come chiarito dalla Corte di giustizia, tuttavia, tale effetto concerne solo i rapporti tra Stati membri e cittadini (aspetto c.d. verticale) e non anche i rapporti tra cittadini (aspetto c.d. orizzontale) non potendo mai creare obblighi direttamente a carico dei privati (v. Corte di Giustizia, sent. 80/06 del 7 giugno 2007, caso *Carip. c. Ecorad*). Per rimediare a tali problemi e ai possibili effetti discriminatori, la Corte di Giustizia (v. tra le altre sentenza C-555/07 del 7 luglio 2009) ha fatto ricorso a due mezzi di efficacia indiretta delle direttive: il principio di l'obbligo di interpretazione conforme della disciplina nazionale, che laddove suscettibile di più interpretazioni dovrà essere interpretata in senso conforme alla direttiva, e il diritto dei cittadini alla tutela risarcitoria nei confronti dello Stato per i danni subiti a causa del mancato recepimento della direttiva laddove la normativa interna non possa essere interpretata in conformità con la direttiva (ad esempio perché darebbe luogo a un'interpretazione *contra legem*, sul punto v. Corte di Giustizia, sent. C-276/12 del 15 gennaio 2014). Sul punto si veda HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 126. Sui rapporti fra norme interne e direttive si rinvia a D'ELIA G. E RENTERIA DIAZ A., *Teoria e pratica delle fonti del diritto*, Carocci, Roma, 2008, 190. Sulla direttiva *Enforcement* v. sopra par. 2

²⁹⁰ Alcune misure previste della direttiva *Enforcement* sono disciplinate direttamente nell'accordo TUB con previsioni che ricalcano, seppur con alcuni adattamenti, quelle della direttiva *Enforcement* e in particolare: l'art. 59 sull'ordine di presentare elementi di prova (disciplinato dall'art. 6 della direttiva *Enforcement*), dell'art. 60 sull'ordine di protezione delle prove (disciplinato dall'art. 7 della direttiva *Enforcement*), all'art. 62 sulle misure provvisorie e cautelari (disciplinate dall'art. 9 della direttiva *Enforcement*), all'art. 63 sulle ingiunzioni permanenti (disciplinate dall'art. 11 della direttiva *Enforcement*), all'art. 64 sulle misure correttive (disciplinate dall'art. 10 della direttiva *Enforcement*), all'art. 68 sul risarcimento del danno (disciplinato dall'art. 13 della direttiva *Enforcement*), all'art. 69 sulle spese giudiziarie (disciplinate dall'art. 14 della direttiva *Enforcement*), all'art. 80 sulla pubblicazione delle decisioni giudiziarie (disciplinata dall'art. 15 della direttiva *Enforcement*). Manca invece nell'accordo TUB una disciplina analitica (sussistendo solo un generico richiamo all'art. 53, par. 1, lett. b) del diritto di informazione disciplinato dall'art. 8 della direttiva *Enforcement*. Su questi aspetti si rinvia al par. 15.2.9.

richiamati dall'art. 27 dell'accordo TUB - espressamente o riproducendo il contenuto delle relative disposizioni - sono le direttive 2001/81/CE e 2001/83/CE (art. 27, lett. d, accordo TUB) nella parte in cui legittimano gli atti di sperimentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci (c.d. *Bolar exemption*); la direttiva 98/44/CE sulle invenzioni biotecnologiche (v. art. 27, lett. i, j, l), con riferimento alle eccezioni relative a queste invenzioni le quali a loro volta fanno poi riferimento al regolamento 2100/94/CE sulle varietà vegetali; e ancora la direttiva 2009/24/CE sui programmi per elaboratore (v. art. 27, lett. k, accordo TUB) nella parte in cui legittima gli atti sui programmi per elaboratore finalizzati alla decompilazione e interoperabilità. Queste previsioni saranno analizzate *infra* nel par. 15.2.5.

Ulteriori norme di diritto dell'Unione che vengono in rilievo sono i regolamenti n. 469/09 e n. 1610/96 sui certificati protettivi supplementari per medicinali e prodotti fitosanitari. Meritano inoltre menzione i principi fondamentali dell'Unione, che potrebbero venire in applicazione nei giudizi dinnanzi al tribunale unificato in via di eccezione o di domanda riconvenzionale, quali limitazioni del diritto di brevetto azionato in giudizio²⁹¹. Si pensi al principio fondamentale di libera circolazione delle merci (artt. 34-36 TFUE), che può entrare in conflitto con gli ambiti di monopolio conferiti dalla protezione brevettuale: un contemperamento tra queste due esigenze è realizzato con il principio di esaurimento (su cui v. sotto par. 15.2.6). Ancora, il diritto dei brevetti deve essere temperato con i principi di libera concorrenza, e in particolare con il divieto di abuso di posizione dominante (si pensi al caso dei brevetti c.d. *standard essential* e del correlato obbligo di concedere licenze a condizioni FRAND)²⁹².

Sono inoltre suscettibili di trovare applicazione nell'ambito della giurisdizione del tribunale unificato i principi generali dell'Unione indicati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con riferimento ad esempio alla tutela della

²⁹¹ HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 128.

²⁹² MUSCOLO G., *Il ruolo della UPC per favorire la competitività delle imprese italiane, anche a livello internazionale. L'UPC e i patent trolls*, in UIBM-EPO *Workshop*, Roma 6 luglio 2016, p. 14. Ancora sotto questo profilo, licenze di brevetto e trasferimenti di tecnologia possono configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, rispetto alla quale vengono in rilievo le condizioni di esenzione disciplinate dal regolamento 772/2004/CE sugli accordi di tecnologia.

proprietà privata e al principio del giusto processo; nonché indicati nei Trattati o risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Come si è anticipato sopra, ricondurre o meno norme e principi potenzialmente oggetto di cognizione del tribunale unificato al diritto dell'Unione è dirimente ai fini della comprensione della gerarchia tra le fonti applicate nel caso concreto, e della possibilità o meno di rimettere eventuali dubbi interpretativi alla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 21 dell'accordo TUB²⁹³.

14.2 Il secondo livello: le disposizioni contenute in convenzioni internazionali

In posizione subordinata rispetto al diritto dell'Unione, l'art. 24, par. 1, dell'accordo TUB individua come applicabili dal tribunale unificato gli accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti, individuando una gerarchia interna tra queste fonti, che vede prima l'accordo TUB, poi la CBE, e in via ulteriormente subordinata gli *“altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti”*²⁹⁴.

Per quanto concerne l'accordo TUB, le norme di diritto sostanziale che possono venire applicazione sono anzitutto gli artt. 25-29, che disciplinano gli atti che costituiscono contraffazione c.d. diretta del brevetto (art. 25), gli atti che costituiscono contraffazione c.d. indiretta (art. 26), le limitazioni al diritto di brevetto (art. 27), i diritti di preuso (art. 28), e il principio di esaurimento (art. 29). Il contenuto di queste disposizioni sarà analizzato nel par. 15.

L'art. 27 dell'accordo TUB, nell'indicare le limitazioni applicabili al brevetto, fa a sua volta riferimento ad altre convenzioni internazionali di cui sono parte tutti gli Stati membri dell'accordo TUB. In particolare, le lett. f-g dell'art. 27 riproducono l'art. 5-ter della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale²⁹⁵, limitando il diritto di brevetto a fronte di usi dell'invenzione effettuati a bordo di mezzi di

²⁹³ HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 128.

²⁹⁴ Rileva HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 129, che l'individuazione della gerarchia tra le fonti internazionali costituisce una deroga al principio di specialità *ratione materiae* altrimenti applicabile.

²⁹⁵ Sulla Convenzione di Unione di Parigi si rinvia al par. 0.

trasporto di Paesi aderenti alla Convenzione di Unione o all'Organizzazione Mondiale del Commercio in cui il brevetto non sia efficace, che entrino temporaneamente o accidentalmente nello Stato membro in cui il brevetto ha effetto. Un altro richiamo a norme di fonte convenzionale si trova nella lettera h dell'art. 27, che limita il diritto di brevetto con riferimento agli utilizzi dell'invenzione su aeromobili di Stati contraenti in cui il brevetto non è efficace in relazione agli atti indicati nell'art. 27 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 (Convenzione di Chicago) consistenti nell'atterraggio e nel transito sugli Stati aderenti alla Convenzione in cui il brevetto è efficace²⁹⁶. Questi aspetti saranno ripresi nel par. 15.2.5.

Altre norme dell'accordo TUB che incidono sul regime delle conseguenze della violazione brevettuale sono quelle in materia di legittimazione ad agire, prove e misure ottenibili, e prescrizione²⁹⁷ che saranno analizzate nel par. 15.2.9.

Dopo l'accordo TUB, la lett. c dell'art. 24, par. 1, dell'accordo TUB richiama come applicabili le disposizioni della CBE. Il rapporto tra questa fonte e l'accordo TUB si pone invero in termini di complementarità²⁹⁸, regolando le due fonti aspetti diversi della vita del brevetto: mentre l'accordo TUB pone norme sostanziali relative agli effetti del brevetto, nella CBE si trovano norme sulla validità dello stesso e in particolare sulle invenzioni brevettabili, sui soggetti che hanno diritto al rilascio del brevetto, sui motivi di nullità, nonché sull'interpretazione del brevetto e l'individuazione dei limiti della protezione (artt. 52-62, 69 e 138-139 CBE). Al rilievo di queste disposizioni nel nuovo sistema è dedicato il par. 15.1.

Per quanto concerne gli “*altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti*” richiamati dall'art. 24, par. 1, lett. d, accordo TUB, si è già

²⁹⁶ La Convenzione sull'aviazione civile internazionale, nota anche come Convenzione di Chicago, è un trattato internazionale con cui sono stati fissati i principi alla base dell'aviazione civile e del trasporto aereo mondiale. Fu ratificata dall'Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616. La nona edizione della Convenzione conta 191 Stati firmatari il cui elenco aggiornato è consultabile sul sito ufficiale dell'ICAO: <http://www.icao.int>.

²⁹⁷ In particolare l'art. 47 sulla legittimazione ad agire, l'art. 53 sui mezzi di prova, gli artt. 54 e 55 sull'onere della prova, l'art. 58 sulla protezione delle informazioni riservate, gli artt. 59 e 60 sugli ordini di esibizione, descrizione, sequestro e ispezione; gli artt. 61 e 62 sulle misure di blocco dei beni e cautelari, gli artt. 63 e 64 sulle ingiunzioni permanenti e misure correttive, l'art. 67 sull'ordine di fornire informazioni, l'art. 68 sul risarcimento del danno, l'art. 72 sulla prescrizione dell'azione risarcitoria (v. sotto par. 15.2.9).

²⁹⁸ HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 130.

chiarito (par. 14.1) che tra questi non rientrano gli accordi internazionali stipulati dall'Unione come istituzione, in quanto questi ultimi costituiscono a tutti gli effetti norme di diritto dell'Unione e ricadono quindi sotto la lettera a dell'art. 24 TUB. Accordi non vincolanti nei confronti dell'Unione europea come istituzione, ma stipulati da tutti gli Stati aderenti, erano comuni nella prima fase di vita della Comunità europea, ancora governata dalla prevalenza del metodo intergovernativo. Ne sono esempi la CBE, la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Una riesumazione di questa pratica si è avuta proprio con l'accordo TUB. Tuttavia mentre gli accordi precedenti di questo tipo erano tendenzialmente corredati da un protocollo che attribuiva la relativa competenza interpretativa alla Corte di giustizia, con l'accordo TUB la volontà politica prevalente è stata di segno opposto (v. sopra par. 5)²⁹⁹.

14.3 Il terzo livello: l'applicazione residuale del diritto nazionale degli Stati membri

All'ultimo livello della scala gerarchica, l'art. 24, par. 1, lett. e, dell'accordo TUB individua come applicabile dal tribunale unificato il diritto nazionale degli Stati contraenti. Il diritto nazionale può dunque trovare applicazione concreta qualora manchi una disciplina armonizzata a livello sovranazionale che regoli una questione inerente alla materia brevettuale³⁰⁰.

Il richiamo al diritto nazionale operato dall'art. 24, par. 1, lett. e, deve distinguersi sin

²⁹⁹ HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 131, non esclude che in futuro si possa adottare un simile protocollo allineandosi alla prassi passata.

³⁰⁰ La rimessione della regolamentazione di alcuni profili alle leggi nazionali non è nuova nelle normative uniformi in materia di proprietà intellettuale, si veda ad esempio l'art. 64, par. 1, CBE, o artt. 14, par. 1, 101, par. 2, 102 e 103, par. 1, reg. n. 207/2009 sul marchio "ex comunitario" ora marchio dell'UE a seguito del reg. 2424/15; e artt. 88, par. 2, 89 e 90, reg. 6/02 sui disegni e modelli comunitari). Per un'analisi degli aspetti inerenti alla legge applicabile nei sistemi del marchio UE e del design comunitario si rinvia a KUR A., *Enforcement of unitary intellectual property rights: international jurisdiction and applicable law*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 6, p. 468 ss.

d'ora dai richiami al diritto nazionale effettuati da una fonte di diritto dell'Unione o convenzionale che regola uno o più aspetti della disciplina applicabile al brevetto: esempi di questo tipo sono l'art. 7 del reg. 1257/12, che rinvia al diritto nazionale la disciplina del brevetto unitario come oggetto di proprietà, l'art. 28 dell'accordo TUB, che riconosce i diritti di preuso nella misura in cui siano previsti e disciplinati dalle leggi nazionali, o il Considerando 10 del reg. 1257/12, in base al quale le licenze obbligatorie sono disciplinate dai singoli Stati per il rispettivo territorio (queste previsioni saranno esaminate nel dettaglio nel par. 15). In questi casi il diritto nazionale non viene applicato dal tribunale unificato quale fonte residuale ex art. 24, par. 1, lett. e dell'accordo TUB, bensì trova applicazione in quanto è richiamato da una norma sovranazionale applicata dal tribunale unificato ai sensi dell'art. 24, par. 1, lett. a-d. Con l'individuazione della fonte sovranazionale, la funzione dell'art. 24, par. 1, dell'accordo TUB si esaurisce, sia che la fonte individuata regoli in via diretta gli aspetti che vengono in applicazione nel giudizio davanti al tribunale unificato o che rimetta la disciplina di tutti o parte di essi ad altre fonti e segnatamente al diritto nazionale. Laddove non si rinvenga nessuna normativa di rango sovraordinato che regoli un determinato aspetto, né in via diretta né mediante rinvio ad altre fonti, subentra l'applicazione del diritto nazionale ai sensi dell'art. 24, par. 1, lett. e, dell'accordo TUB³⁰¹.

La distinzione non è solo di rilievo dogmatico: il rinvio al diritto nazionale come fonte residuale ai sensi dell'art. 24, par. 1, lett. e, dell'accordo TUB è infatti un rinvio c.d. formale/recettizio, ovvero un rinvio all'ordinamento nazionale nel suo complesso, nell'ambito del quale viene individuata, secondo i criteri propri dell'ordinamento considerato, la disciplina regolatrice della fattispecie concreta, la quale mantiene la sua natura e rango di norma nazionale nel giudizio dinanzi al tribunale unificato. Quando invece il diritto nazionale è richiamato da una norma sovranazionale come fonte regolatrice di una determinata questione, il rinvio può assurgere (a seconda di come si intenda il richiamo nei singoli casi) a un rinvio di natura materiale/non recettizio, ovvero non un rinvio all'ordinamento nazionale nel suo complesso, ma solo al contenuto delle norme nazionali che disciplinano lo specifico aspetto che la norma

³⁰¹ Lo spazio applicativo del diritto nazionale ai sensi di questa disposizione si riduce quindi con l'ampliarsi delle materie regolate a livello sovranazionale: sugli spazi di applicazione del diritto nazionale in via residuale per il brevetto europeo con effetto unitario e per il brevetto europeo senza effetto unitario si rinvia ai parr. 15.2.10 e 16.

richiamante intende disciplinare; norme nazionali che vanno dunque a incorporare il contenuto della norma rinvianti, la quale mantiene natura e veste gerarchica sovranazionale quando viene applicata dal tribunale unificato³⁰². Questa distinzione incide sulla possibilità o meno di sindacato della Corte di giustizia a fronte di rinvii operati da norme di diritto dell'Unione (il punto sarà trattato infra, par. 15.2.2) e sulla risoluzione di eventuali antinomie da parte del tribunale unificato tra norme di fonte diversa che dovessero eventualmente confliggere in relazione alla disciplina di una determinata questione nel caso concreto.

Ulteriore aspetto di rilievo è che se il diritto nazionale è richiamato da una norma di diritto dell'Unione o convenzionale, come fonte di riferimento per la disciplina di un aspetto sostanziale, la stessa norma rinvianti tendenzialmente indica anche i criteri di collegamento che individuano quale tra le varie leggi nazionali debba essere applicata in concreto (così accade ad es. per l'art. 7 del reg. 125/12, e per l'art. 28 dell'accordo TUB, v. sotto parr. 15.2.1 e 15.2.7). Laddove il diritto nazionale venga in applicazione quale fonte residuale ai sensi dell'art. 24, par. 1, lett. e, accordo TUB, occorre invece fare riferimento ai criteri di collegamento indicati nel paragrafo 2 dell'art. 24 dell'accordo TUB. La norma dispone che: *“Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale, compreso, se del caso, il diritto di Stati non contraenti, la legge applicabile è determinata: a) dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione contenenti norme di diritto internazionale privato; o b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione o qualora quest'ultimo non sia di applicazione, dagli strumenti internazionali contenenti le norme di diritto internazionale privato; o c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal tribunale”*.

Ai sensi della citata disciplina, le norme di conflitto a cui il tribunale unificato deve attingere in via prioritaria per individuare la legge nazionale applicabile in via residuale sono quelle previste da disposizioni di diritto dell'Unione direttamente applicabili (art. 24, par. 2, lett. a) e quindi principalmente dal regolamento n. 864/07 (Roma II) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, e dal regolamento n. 593/2008

³⁰² Sulla distinzione tra le due categorie di rinvii si veda HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., pp. 131 e 145.

(Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali³⁰³.

In mancanza di norme di diritto dell'Unione di diritto internazionale privato a cui fare riferimento, il tribunale unificato dovrà fare ricorso alle norme convenzionali (art. 24, par. 2, lett. b, dell'accordo TUB). Non sembra sussistere un effettivo spazio di applicazione di queste norme, considerata la portata universale delle norme di conflitto individuate dai regolamenti Roma I e Roma II e la specularità dei relativi ambiti di applicazione, che coprono tutte le controversie derivanti da rapporti obbligatori³⁰⁴. Ancor meno pare che possano trovare applicazione le norme nazionali di diritto internazionale privato come determinate³⁰⁵ dal tribunale, che vengono in applicazione in via ulteriormente subordinata ex art. 24, par. 2, lett. c, accordo TUB: rispetto a queste peraltro non è neppure chiaro a quale ordinamento nazionale la divisione del tribunale unificato investita della controversia dovrebbe fare riferimento, posto che la divisione suddetta non costituisce un organo giurisdizionale nazionale ma una divisione di un'autorità giurisdizionale comune agli Stati membri (v. art. 1 e Cons. 7 dell'accordo TUB, v. sopra parr. 7 e 11) rispetto alla quale mal si attaglia il concetto di *lex fori* come la legge dello Stato in cui ha sede l'autorità giudiziaria ove si svolge il giudizio³⁰⁶, che

³⁰³ HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 132. La differenza tra applicazione della norma nazionale in via residuale ai sensi dell'art. 24, par. 1, lett. e, dell'accordo TUB, e applicazione della norma nazionale richiamata da una fonte sovranazionale che regola la materia si può apprezzare con un esempio: in materia di preuso, l'art. 28 dell'accordo TUB rinvia alle leggi nazionali di ciascun territorio in cui il preuso è richiesto (v. sotto par. 15.2.7). In tal caso il tribunale unificato farà dunque applicazione di tale norma per decidere una questione in materia di preuso dell'accordo TUB (ai sensi dell'art. 24, lett. b), e si rimetterà al criterio di collegamento individuato dalla stessa norma convenzionale al fine di individuare la legge nazionale applicabile nel caso concreto. Ove l'art. 28 dell'accordo TUB non fosse esistito, per individuare la legge nazionale applicabile nel caso di specie il tribunale avrebbe dovuto fare riferimento (ex art. 24, par. 2, lett. a, dell'accordo TUB) al regolamento Roma II in materia di obbligazioni extracontrattuali.

³⁰⁴ In questo senso anche HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 134.

³⁰⁵ La locuzione “determinato” indicata nell'art. 24 dell'accordo TUB deve intendersi come “determinate”, essendo riferito alle “disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato”, compatibilmente con le versioni dell'accordo TUB nelle altre lingue (HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 131).

³⁰⁶ GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 19, rileva che il concetto di *lex fori* è inapplicabile al tribunale unificato (a meno di non applicare anche ai brevetti unitari la regola residuale di cui all'art. 102, par. 2, reg. 207/09 sul marchio comunitario e all'art. 89.1 lett. d, reg. 6/02 sui disegni e modelli comunitari, che rimanda al diritto nazionale dello Stato in cui sono minacciati o compiuti gli atti di contraffazione) le cui divisioni non sono tribunali nazionali a differenza di quanto accade nel sistema giurisdizionale del marchio comunitario (ora dell'UE) e dei disegni e modelli comunitari, rispetto ai quali il concetto di *lex*

forse dovrebbe essere reinterpretato (ma non vi sono chiare indicazioni legislative in tal senso) come “legge dello Stato in cui ha sede la divisione del tribunale in cui si svolge il giudizio”. Il paragrafo 2 dell’art. 24 chiarisce che la portata universale delle norme di collegamento ivi previste, che possono condurre anche all’applicazione di norme nazionali di uno Stato non aderente all’accordo TUB da parte del tribunale unificato³⁰⁷.

15. Il brevetto europeo con effetto unitario: natura e diritto sostanziale applicabile

Il brevetto europeo con effetto unitario coincide sul piano genetico con il brevetto europeo regolato dalla CBE. Il regolamento n. 1527/12 disciplina l’effetto unitario come un “accessorio” che - al ricorrere delle condizioni indicate dal regolamento medesimo - si innesta su un brevetto europeo già concesso secondo le norme della CBE³⁰⁸. In questo senso si pone il Considerando 7, secondo cui l’effetto unitario attribuito a un brevetto europeo dovrebbe avere natura accessoria rispetto a un brevetto europeo che ne costituisce la base, tanto che l’effetto unitario si dovrebbe considerare come non prodotto nella misura in cui il brevetto europeo di base venga

fori viene infatti in rilievo in più occasioni (nel reg. 207/09, v. artt. 101, par. 2, 102, par. 1, 103, par. 1; nel reg. 6/02, v. artt. 88, par. 2, 89, par. 2, 90, par. 1). A conferma dell’assunto l’autore rileva che nei casi in cui al brevetto unitario si applica una legge nazionale (disciplina del brevetto come oggetto di proprietà, preuso e licenze obbligatorie) la disciplina materiale applicabile è sempre direttamente individuata da norme di conflitto contenute all’interno del regolamento o dell’accordo TUB.

³⁰⁷ A questo riguardo il paragrafo 3 dell’accordo TUB aggiunge che: “*Il diritto degli Stati membri non contraenti si applica quando designato in applicazione delle norme di cui al paragrafo 2, in particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64, 68 e 72*”.

³⁰⁸ Critici verso questa impostazione HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. - ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, in *Chartered Institute of Patent Agents Journal*, 2012, 41(10), 553, i quali rilevano che non si comprende se l’istituto così congegnato sia di diritto internazionale, di diritto dell’Unione, o un nuovo diritto *sui generis*, e non comprendono inoltre gli effetti incrociati determinati dall’applicazione di differenti livelli di tutela. Ancora JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 12-01, in SSRN, p. 7, ID., *What’s in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, 14 e 17, KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 173, osservano come la prospettiva sia severamente limitativa dell’autonomia del brevetto europeo ad effetto unitario, considerato che il titolo viene concesso sulla base di una convenzione (la CBE) e da un’autorità (l’UEB) estranee al diritto dell’Unione e che non sono tenute al rispetto dei relativi principi, con conseguente potenziale contrasto con il principio del primato del diritto dell’Unione. In senso analogo MACHEK N., *How ‘unitary’ is the Unitary patent?*, 2013, in SSRN, 24.

revocato o limitato³⁰⁹. Il procedimento amministrativo di ricerca, esame, concessione, opposizione, limitazione e revoca davanti all'UEB rimane dunque invariato rispetto al brevetto con effetto unitario. Diversa è invece la modalità di riscossione delle tasse di rinnovo, gestita a livello centrale dall'UEB invece che dagli uffici nazionali come accade per il brevetto europeo³¹⁰.

Il primo requisito affinché si possa ottenere un brevetto europeo con effetto unitario è quindi la concessione di un brevetto europeo secondo le norme della CBE. Ciò posto, gli altri presupposti per richiedere l'attribuzione di effetto unitario, indicati nell'art. 3, par. 1, del reg. 1257/12, sono: (a) che il brevetto europeo sia stato concesso con la stessa serie di rivendicazioni; (b) con designazione di tutti gli Stati membri partecipanti; e (c) che l'effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria gestito dall'UEB ai sensi dell'art. 9 del reg. 1257/12³¹¹.

L'estensione del brevetto a tutti gli Stati partecipanti e l'identità delle rivendicazioni costituiscono un presupposto indefettibile per garantire che il brevetto possa conferire una "protezione uniforme" sul territorio degli Stati membri, in linea con l'art. 118 TFUE che costituisce il fondamento nei Trattati istitutivi della regolamentazione sul brevetto europeo con effetto unitario (v. par. 5). Il requisito dell'identità delle rivendicazioni trova una disposizione speculare nel secondo periodo del paragrafo 1 dell'art. 3, del reg. 1257/12, secondo cui *"Un brevetto europeo concesso con una diversa serie di rivendicazioni per diversi Stati membri partecipanti non beneficia dell'effetto unitario"*³¹².

L'effetto unitario costituisce un'opzione per il titolare del brevetto, il quale può comunque ottenere (oltre a un brevetto nazionale) anche un brevetto europeo

³⁰⁹ Cons. 7, ult. periodo, reg. 1257/12: *"Infine, l'effetto unitario attribuito a un brevetto europeo dovrebbe avere natura accessoria e si dovrebbe considerare come non prodotto nella misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o limitato"*.

³¹⁰ MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 23.

³¹¹ Il Considerando 18 del regolamento dispone inoltre che gli Stati membri dovrebbero *"garantire che le richieste di effetto unitario siano depositate presso l'UEB entro un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione"*.

³¹² Nota a questo riguardo GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 11, che la domanda o il brevetto europeo possono contenere rivendicazioni diverse quando l'UEB venga a conoscenza di anteriorità nazionali ai sensi dell'art. 139, par. 2 CBE. In questo caso un brevetto europeo unitario non potrebbe essere conseguito perché non garantirebbe una protezione uniforme in tutti gli Stati, e non sarebbe soggetto a una disciplina della validità uniforme. Con riferimento al brevetto unitario, dunque, i diritti nazionali preesistenti possono essere invocati per revocare un successivo brevetto unitario ai sensi dell'art. 139, par. 2, CBE, richiamato dall'art. 65, par. 2 accordo TUB.

“tradizionale” senza effetto unitario (regime di c.d. opzionalità)³¹³, anche laddove ottenga un brevetto che integri i requisiti per essere dotato di effetto unitario.

Quest’ultima ipotesi è forse più teorica che pratica³¹⁴, considerato che i costi di mantenimento di un brevetto europeo che designi tutti gli Stati avrebbe costi di mantenimento talmente più alti di quelli del brevetto unitario che è difficile ipotizzare che possa comunque sussistere un interesse in tal senso da parte del titolare del brevetto. Le tasse di rinnovo per il brevetto unitario saranno infatti pari alla somma delle tasse di rinnovo previste per la convalida nazionale nei quattro Paesi con il maggior numero di brevetti concessi (attualmente Francia, Germania, Olanda e Regno Unito, c.d. TOP 4) e secondo le stime saranno inferiori a 5.000 Euro per i primi dieci anni di vita del brevetto (ovvero la durata media di sfruttamento di un brevetto) che diventano circa 35.500 Euro per i complessivi venti anni, a fronte di un brevetto europeo esteso a tutti gli Stati membri che costerebbe circa 29.500 Euro per i primi dieci anni e circa 159.000 Euro per l’intero periodo dei venti anni³¹⁵. Il potenziale

³¹³ Con l’entrata in vigore del pacchetto sul brevetto europeo l’Europa (*rectius* gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata) sarà l’unica zona del mondo in cui è possibile optare in relazione al medesimo territorio tra tre diverse tipologie di brevetto, una delle quali – il brevetto europeo senza effetto unitario – durante il periodo transitorio può anche essere rimessa a diverse giurisdizioni ai sensi dell’art. 83 dell’accordo TUB, v. sopra par. 10 (CAGGIANO G., *Il pacchetto normativo sul “brevetto europeo unitario” tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, in *Il Diritto dell’Unione Europea* 4/2012, p. 688; MACHEK N., *How ‘unitary’ is the Unitary patent?*, op. cit., p. 4 e 45). Il sistema è stato oggetto di critiche in quanto il sovrapporsi di questa molteplicità di modelli e di organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi in relazione agli stessi a seconda dei casi (tribunale unificato, corte di giustizia, UEB, corti nazionali degli Stati non aderenti, corti nazionali degli Stati aderenti) in mancanza di norme di coordinamento fissate nell’accordo, oltre che incrementare i costi di consulenza, va in senso contrario rispetto alle aspirazioni di semplificazione e unificazione del sistema brevettuale europeo alla base del progetto sul brevetto europeo ad effetto unitario (HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. - ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553, ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 12-03, in SSRN, p. 52, ID., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 12-11, in SSRN, p. 10 ss., in cui è svolta anche una panoramica degli aspetti salienti dei vari modelli, ID., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, in IIC, 2015, 46(1), p. 2, JAEGER T., *What’s in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, p. 17; DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un’alternativa ragionevole?*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, I, p. 301 ss., LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*, op. cit.).

³¹⁴ In questo senso anche GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 13.

³¹⁵ Si veda sul punto la decisione del *select* del consiglio di amministrazione dell’UEB in data 24 giugno 2015 al seguente link: <https://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150624.html>. Il quarto Stato per numero di brevetti concessi in realtà sarebbe l’Italia ma non è considerata in quanto ha aderito al sistema del brevetto unitario dopo l’approvazione della proposta di calcolo. In base al citato criterio l’uscita del Regno Unito dall’UE potrebbe determinare un abbassamento dei costi (v. par. 7). Sul tema dei costi del

risparmio dei costi di rinnovo conseguibile con il brevetto europeo con effetto unitario è direttamente proporzionale al numero di Stati che il titolare avrebbe interesse a designare laddove optasse per un brevetto europeo tradizionale. Su queste basi dunque il titolare conserva un interesse economico verso il brevetto europeo senza effetto unitario laddove intenda sfruttare l'invenzione in un numero limitato di Stati, ovvero in territori in cui la protezione brevettuale costi notevolmente meno dei Paesi c.d. TOP 4.

Ulteriori motivi che possono condurre il titolare ad optare per il brevetto europeo con effetto unitario sono la maggior semplificazione sul piano amministrativo della fase successiva alla concessione, in quanto si evitano le procedure di convalida e i relativi obblighi di traduzione in ciascuno Stato membro dove si chiede la protezione, e si evita il versamento di tasse di rinnovo su base nazionale con le relative diverse procedure. Ancora, la scelta per un brevetto europeo con effetto unitario consente di evitare sin da subito il rischio di parcellizzazione del contenzioso negli Stati aderenti (al brevetto con effetto unitario non si applicano le facoltà di scelta di cui all'art. 83 durante il periodo transitorio, v. sopra par. 10) a favore della giurisdizione unificata del tribunale unificato dei brevetti con tutti i relativi vantaggi illustrati nei parr. 10.3 e 11.

Il carattere unitario del brevetto consente inoltre una tutela più efficace rispetto a quella conferita da tutte le frazioni nazionali di un brevetto europeo efficaci sui medesimi territori, nel caso di contraffazioni *cross border* in cui in ciascuno Stato siano poste in essere singole porzioni della condotta illecita (es. sia attuata una sola fase di un procedimento brevettato che ne preveda di ulteriori, le quali sono attuate in altri Stati): mentre i giudizi paralleli nazionali potrebbero dar luogo al rigetto delle domande per mancato compimento in ciascuno Stato di una condotta che assurga a contraffazione della frazione del brevetto efficace in tale Stato, con il brevetto unitario le condotte sarebbero valutate nel loro complesso, con conseguente più agevole riconoscimento della violazione ai danni del titolare³¹⁶.

Per quanto concerne invece i motivi che possono indurre il titolare a preferire la

brevetto v. PAGENBERG J., *Unitary patent and Unified court – What lies ahead?*, op. cit., p. 481; MUSCOLO G., *Il ruolo della UPC per favorire la competitività delle imprese italiane, anche a livello internazionale. L'UPC e i patent trolls*, op. cit., p. 3 ss.

³¹⁶ ROMANDINI R. – KLICZNIK A., *The territoriality principle and transnational use of patented inventions, the wider reach of a unitary patent and the role of the CJEU*, in IIC, 2013, p. 524 ss.

protezione conferita dal brevetto europeo tradizionale in luogo di quella unitaria, oltre all'interesse verso un ridotto numero di Stati designati laddove i costi per il mantenimento delle relative frazioni siano inferiori a quelli del brevetto unitario, vi può essere l'intento di evitare la giurisdizione del tribunale unificato durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 83 dell'accordo TUB, per le ragioni già illustrate nel par. 10.3 a cui si rinvia³¹⁷. Laddove l'avversione verso la giurisdizione del tribunale unificato fosse tale da volersi sottrarre alla relativa giurisdizione senza limiti di tempo, il titolare potrebbe allora considerare la brevettazione nazionale che rimane esclusa dalla giurisdizione unificata (v. sopra par. 9).

Ancora, si potrebbe ipotizzare un interesse favorevole al brevetto europeo tradizionale laddove il titolare volesse prevenire il rischio che la tutela in sede giurisdizionale possa subire rallentamenti in caso di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (la quale - come si vedrà in seguito nei parr. 15.2.2 e 16 - ha margini di intervento più ampi nei giudizi relativi a brevetti con effetto unitario, piuttosto che in quelli relativi a brevetti senza effetto unitario)³¹⁸.

Ciò premesso e venendo alla disciplina dell'effetto unitario, l'art. 3, paragrafo 2, del reg. 1257/12, dispone che: *“Un brevetto europeo con effetto unitario possiede un carattere unitario. Esso fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti”*. A complemento di questa disposizione si pongono i paragrafi 1 e 2 dell'art. 5 (rubricato *“tutela uniforme”*) in forza dei quali il brevetto conferisce al titolare il diritto di impedire ai terzi di commettere gli atti avverso cui il brevetto fornisce tutela (individuati in modo uniforme) in tutti i territori degli Stati partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili (anch'esse uniformi)³¹⁹.

Ne deriva che l'attribuzione dell'effetto unitario determina il passaggio da una pluralità di frazioni nazionali (con effetto retroattivo, v. sotto) a un titolo avente carattere unitario, la cui efficacia è estesa a un territorio unitariamente considerato, senza confini

³¹⁷ Su questi aspetti si vedano anche GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 13; MUSCOLO G., *Il ruolo della UPC per favorire la competitività delle imprese italiane, anche a livello internazionale. L'UPC e i patent trolls*, op. cit., p. 3 ss.

³¹⁸ Sul punto si veda ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 54.

³¹⁹ Art. 5, parr. 1-2, reg. 1257/12: *“Il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili. La portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario”*.

interni, costituito dai territori degli Stati partecipanti e aderenti all'accordo TUB (v. art. 18, par. 2, reg. 1257/12), la cui portata è uniforme sul piano degli effetti e delle limitazioni per tutti gli Stati partecipanti (salvo quanto si dirà *infra*, v. parr. 15.2.7-15.2.8)³²⁰.

Compatibilmente con il carattere unitario del titolo, la sua revoca o limitazione, come pure il suo trasferimento, possono avvenire solo in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti³²¹. La concessione di licenze (senza distinzione tra esclusive e non esclusive), può invece riguardare anche una parte solamente del territorio degli Stati partecipanti³²² (su questi aspetti si ritornerà *infra*, par. 15.2.1).

³²⁰ Per una critica verso questa impostazione adottata nel regolamento di "unificazione" del fascio di brevetti europei mediante la richiesta di effetto unitario, si veda ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 41 ss. Si è inoltre osservato in dottrina (JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, op. cit., p. 6, HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 137) che sebbene l'art. 3 reg. 1257/12 disponga che il brevetto unitario "ha pari efficacia in tutti gli Stati membri", la portata dell'effetto unitario non consisterebbe in un'estensione al di là dei confini nazionali dell'*ambito di efficacia* dei brevetti nazionali costituenti il brevetto europeo, con superamento del principio di territorialità, ma ciò che viene esteso per effetto del regolamento sarebbe l'*effetto di tutela* che deriva dal brevetto, mentre il diritto di privativa rimarrebbe rigorosamente territoriale essendo fondato sull'art. 2 CBE secondo cui "In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti?". Secondo questa impostazione con il reg. 1257/12 gli Stati partecipanti si accordano nel fornire gli stessi mezzi di tutela avverso i medesimi atti, da un fascio di brevetti nazionali che rimane tale ma da cui cionondimeno deriva il diritto a ottenere la medesima tutela contro i medesimi atti illeciti: si ciascuno dei territori degli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata e all'accordo TUB, sicché mentre il momento genetico rimane ancorato a un ambito territoriale, il momento patologico viene unificato.

³²¹ Art. 3, par. 2, secondo periodo, reg. 1257/12: "Esso può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti?". Si segnala a questo riguardo la differenza rispetto al brevetto europeo disciplinato dall'art. 71 CBE secondo cui: "La domanda di brevetto europeo può essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati", regola che dà luogo alla possibile diversità di titolari su frazioni di brevetti paralleli soggette a regole diverse con potenziale segmentazione del mercato (LANDI A. – VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, in *Contratto e impresa. Europa*, V. 19, 2014, n. 2, p. 515).

³²² Art. 3, par. 2, terzo periodo, reg. 1257/12: "Esso può essere concesso in licenza in relazione all'intero territorio degli Stati membri partecipanti o ad una parte di esso". La possibilità di concedere licenze limitatamente ad alcuni territori è il risultato di una modifica rispetto alla proposta originaria della Commissione del 13 aprile 2011, che suggeriva che il brevetto europeo ad effetto unitario fosse concedibile in licenza solo rispetto al territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. Una simile previsione, osserva KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 176, avrebbe tuttavia limitato eccessivamente la libertà economica del titolare del brevetto, e avrebbe determinato una riduzione nella concorrenzialità e un aumento del costo delle licenze. La previsione attuale allinea la disciplina del brevetto, sotto questo profilo, a quella marchio comunitario, ora marchio UE (art. 22 reg. 207/09) e dei disegni e modelli comunitari (art. 32 reg. 6/02). Osservano LANDI A. – VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, op. cit., p. 518, che la disciplina risponde all'interesse dei licenziatari, che potrebbero avere interesse a sfruttare l'invenzione solo in alcuni territori, oltre che del titolare il quale può massimizzare i profitti e conseguire dunque un maggior vantaggio economico negoziando una pluralità di licenze ciascuna basata su effettive intenzioni di

Sul piano territoriale, l'effetto unitario non si estende a tutti gli Stati dell'Unione europea ma soffre una duplice limitazione. Ai sensi dell'art. 18, par. 2, secondo periodo, del regolamento 1257/12³²³, l'effetto unitario è circoscritto ai soli territori degli Stati membri dell'Unione che alla data della registrazione dell'effetto unitario abbiano aderito alla cooperazione rafforzata di cui i reg. 1257/12 e 1260/60 costituiscono attuazione, e abbiano anche ratificato l'accordo TUB³²⁴. L'estensione dell'effetto unitario è dunque condizionata all'ambito territoriale di efficacia di una convenzione internazionale (l'accordo TUB) di cui l'Unione non è parte e che dunque è estranea al diritto dell'Unione. La scelta, seppur possa apparire discutibile sul piano sistematico³²⁵, risponde alla intenzione alla base del progetto sul brevetto unitario di legare a doppio filo l'effetto unitario e la giurisdizione esclusiva del tribunale unificato, non essendo al contrario ammissibile - alla luce degli obiettivi della riforma - che la tutela dei brevetti ad effetto unitario possa essere rimessa ai particolarismi delle giurisdizioni nazionali. Ovviamente il brevetto può essere esteso anche a Paesi europei che non aderiscono all'accordo TUB o alla cooperazione rafforzata, finanche a Stati non europei aderenti alla CBE, quale brevetto europeo senza effetto unitario.

Dal confronto tra i requisiti previsti ai fini della concessione dell'effetto unitario (art. 3, par. 1, v. sopra) e l'ambito di estensione del medesimo (art. 18, par. 2) si pone la questione se, ai fini della concessione dell'effetto unitario, sia necessario che il brevetto europeo sia concesso con la stessa serie di rivendicazioni in tutti gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata (e quindi anche quelli che non hanno ratificato l'accordo TUB) oppure sia sufficiente gli Stati designati siano quelli aderenti alla cooperazione rafforzata che abbiano in quel momento ratificato l'accordo TUB (gli unici a cui si

sfruttamento nei territori considerati.

³²³ Art. 18, par. 2, secondo periodo, reg. 1257/12: *"In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, un brevetto europeo per cui è registrato un effetto unitario presso il registro per la tutela brevettuale unitaria ha effetto unitario solo negli Stati membri partecipanti nei quali il tribunale unificato dei brevetti abbia giurisdizione esclusiva in materia di brevetti europei con effetto unitario alla data della registrazione"*.

³²⁴ Gli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata che hanno anche ratificato l'accordo TUB sono elencati nel par. 7.

³²⁵ Si è osservato che l'estensione dell'effetto unitario limitata agli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata, e tra questi ai soli Stati che hanno ratificato l'accordo TUB, produce una inaccettabile frammentazione del mercato interno sul territorio dell'Unione (HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. - ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553, JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, 7). Su questo tema si veda inoltre HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 123.

estende l'effetto unitario ai sensi dell'art. 18, par. 2). A favore della prima opzione si pone la *Rule 5*, par. 2, delle *Rules relating to unitary patent protection* approvate dal *Select Committee* dell'UEB il 15 dicembre 2015, secondo cui l'effetto unitario presuppone che il medesimo set di rivendicazioni sia concesso rispetto a tutti gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno anche ratificato l'accordo TUB³²⁶. Una simile situazione determina dunque che il titolare sarà obbligato a designare tutti gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata, compresi quelli che non hanno ratificato l'accordo TUB a cui dunque non si estende l'effetto unitario, rispetto ai quali la designazione darà vita a una frazione di brevetto europeo, con i relativi costi di gestione. Ne deriva che i fini del calcolo dei costi per il brevetto unitario dovrà essere conteggiato anche il costo per le frazioni del brevetto negli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata ma non aderenti all'accordo TUB, che devono essere necessariamente designati al fine di conseguire l'effetto unitario restandone tuttavia esclusi e continuando dunque a “vivere” come frazioni nazionali di brevetto europeo, almeno fino a che il titolare non ottenga l'effetto unitario (dopodiché egli potrà lasciare decadere le frazioni efficaci nei Paesi in cui non abbia interesse a mantenere la protezione evitando di versare le relative tasse di mantenimento).

Un'ulteriore questione che si pone è se l'effetto unitario si estenda o meno agli Stati che soddisfino le condizioni indicate nell'art. 18, par. 2 (adesione alla cooperazione rafforzata e ratifica dell'accordo TUB) successivamente alla registrazione dell'effetto unitario³²⁷. La tesi della progressiva estensione del titolo al territorio degli Stati che man mano soddisfano i requisiti previsti dall'art. 18, par. 2³²⁸ sembra contraddetta dalla lettera della norma, la quale fa espresso riferimento al momento temporale della “*data della registrazione*” dell'effetto unitario³²⁹. Se dunque il brevetto con effetto unitario non

³²⁶ In questo senso si veda la nota esplicativa della *Rule 5*, par. 2, delle *Rules relating to unitary patent protection* del 15 dicembre 2015: “*Paragraph 2 sets out the "substantive" requirements for obtaining unitary effect. It sticks to the wording of Article 3(1) in conjunction with Recital 7 Regulation (EU) No 1257/2012: unitary effect is registered only where the European patent has been granted with the same set of claims for all the participating member States, irrespective of whether these States have ratified the UPC Agreement or not*”.

³²⁷ Si ricorda che l'effetto unitario può essere richiesto solo rispetto a brevetti europei già concessi al momento della data di inizio di applicazione del regolamento, che coincide con la data di entrata in vigore dell'accordo TUB (v. sopra par. 7) in virtù dell'art. 18, par. 6, del reg. 1257/12 (“*La tutela brevettuale unitaria può essere richiesta per qualsiasi brevetto europeo concesso alla data di applicazione del presente regolamento o dopo tale data*”).

³²⁸ In questo senso si veda MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., p. 23.

³²⁹ Per la soluzione negativa in merito alla successiva estensione si veda la nota esplicativa della *Rule 5*,

si estende progressivamente agli Stati membri che durante la vita del brevetto soddisfino i requisiti per l'estensione dell'effetto unitario sul relativo territorio, si determina una situazione di potenziale coesistenza di brevetti europei con effetto unitario di diversa generazione, che sarà sempre più ampio man mano che nuovi Stati aderiscono ai regolamenti sul brevetto unitario e all'accordo TUB dopo l'entrata in vigore del pacchetto (il tutto a parità di costi di mantenimento, a meno che i nuovi Stati aderenti non prevedano costi più ampi dei Paesi TOP 4, v. sopra)³³⁰.

Sul piano temporale l'effetto unitario, una volta concesso, retroagisce fino alla data di pubblicazione della concessione del brevetto europeo (art. 4, par. 1, reg. 1257/12)³³¹. A questo riguardo, il paragrafo 2 dell'art. 4 precisa che gli Stati membri devono garantire che il brevetto europeo per cui viene concesso l'effetto unitario non abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel loro territorio alla data di pubblicazione della menzione della concessione³³². Ciò significa che il brevetto europeo con effetto unitario non si scinde in una pluralità di frazioni nazionali nel momento in cui viene concesso, ma conserva il carattere unitario (seppur retroattivamente a seguito

par. 3, delle *Rules relating to unitary patent protection* del 15 dicembre 2015: “*The territorial scope of a European patent with unitary effect for which unitary effect is already registered in the Register for unitary patent protection will have to be determined under Article 18(2), second subparagraph, Regulation (EU) No 1257/2012, i.e. by referring to the date of registration*”. In senso analogo anche BÉLOHLÁVEK A. J., *International Perspectives on Intellectual Property Protection*, 2014, in SSRN, p. 17; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 21.

³³⁰ Una simile soluzione non pare pienamente soddisfacente se letta in combinazione con l'art. 3 reg. 1257/12, sopra esaminato: che senso ha che il titolare del brevetto, al fine di ottenere la registrazione dell'effetto unitario, sia obbligato a designare tutti gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata (a prescindere dal fatto che abbiano o meno aderito all'accordo TUB sostenendo il costo di mantenimento delle relative frazioni, v. sopra) se l'effetto unitario del brevetto non può estendersi a tali Stati nemmeno in un momento successivo in via potenziale laddove lo stato aderisse all'accordo TUB. È vero che dopo la concessione dell'effetto unitario il titolare sembra legittimato a lasciare decadere queste porzioni del brevetto, ma sarebbe stato forse più coerente prevedere dunque che tali Stati non debbano essere necessariamente designati dal titolare ai fini dell'attribuzione dell'effetto unitario; o in alternativa prevedere che l'ambito spaziale dei brevetti europei con effetto unitario sia estensibile anche ai territori degli Stati che aderiscono all'accordo TUB dopo la data di registrazione dell'effetto unitario, ovviamente con efficacia *ex nunc* e fermi i diritti di preuso eventualmente maturati nel frattempo in detto Stato, nonché previa eventuale integrazione delle *fees* laddove queste subiscano una modifica a seguito dell'entrata del nuovo Stato in modo da mantenere un'omogeneità di trattamento.

³³¹ Art. 4, par. 1, reg. 1257/12: “*Un brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia negli Stati membri partecipanti alla data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti, da parte dell'UEB, della menzione della concessione del brevetto europeo*”.

³³² Art. 4 par. 2, reg. 1257/12: “*Gli Stati membri partecipanti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, laddove l'effetto unitario di un brevetto europeo sia stato registrato e si estenda al loro territorio, si consideri che tale brevetto europeo non abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel loro territorio alla data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione*”.

dell'attribuzione dell'effetto unitario) che lo contraddistingueva in fase di domanda. L'unitarietà costituisce dunque un elemento di continuità a partire dal momento del deposito della domanda fino a quello in cui il brevetto perde efficacia, in aderenza alle disposizioni di cui agli artt. 3, par. 2, e 5, parr. 1-2, del reg. 1257/12 sopra citate³³³.

La retroazione dell'effetto unitario (solo) fino alla data della menzione sul bollettino della concessione del brevetto europeo, implica che la tutela della domanda di brevetto rimanga rimessa all'art. 67 della CBE per quanto concerne la relativa protezione nei Paesi di designazione³³⁴. Come si è anticipato nel par. 9, l'art. 67 CBE prevede come regola generale che la protezione provvisoria della domanda di brevetto sia analoga a quella del brevetto concesso, facendo salva tuttavia la possibilità per gli Stati membri di subordinare la tutela al deposito di una traduzione delle rivendicazioni, o di prevedere una tutela inferiore rispetto a quella prevista per il brevetto già concesso con un duplice limite: che la tutela non sia inferiore a quella prevista dallo Stato membro per le domande di brevetto nazionale, e che sia sempre e comunque previsto almeno un rimedio di natura indennitaria a favore del titolare³³⁵. La tutela della domanda di

³³³ Osserva NIEDER M., *National patent infringement proceedings in the era of the Unified Patent Court: thoughts on the ban on dual protection*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 7, p. 559, che questa previsione è tesa a chiarire che il brevetto europeo ad effetto unitario non deve essere qualificato come un brevetto nazionale ai sensi dell'art. 64 CBE, norma che prevede l'applicazione del diritto nazionale. ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 42 rileva che la soppressione retroattiva degli effetti "nazionali" oltre ad essere concettualmente assurda, determina anche un evidente inconveniente pratico laddove l'invenzione brevettata sia già utilizzata da altri attori del mercato. Inoltre, considerato il discostamento della disciplina dalla regola prevista dall'art. 64, par. 1, CBE, le due norme dovrebbero essere opportunamente coordinate modificando la CBE.

³³⁴ Si veda sul punto GUGLIEMMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 12.

³³⁵ Art. 67 CBE (*Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la pubblicazione*): "A decorrere dalla sua pubblicazione, la domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto, la protezione prevista all'articolo 64 (ovvero i diritti conferiti dal brevetto concesso, ndr). Ogni Stato contraente può disporre che la domanda di brevetto europeo non conferisca la protezione prevista all'articolo 64. Tuttavia, la protezione connessa alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non può essere meno estesa di quella derivante dalla pubblicazione obbligatoria, in base alla legislazione dello Stato in questione, delle domande di brevetto nazionale non esaminate. Ogni Stato contraente deve perlomeno prevedere che, a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente possa esigere un'indennità ragionevole, in considerazione delle circostanze, dalle persone che hanno utilizzato l'invenzione oggetto della domanda di brevetto europeo in tale Stato contraente in condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la loro responsabilità se si trattasse della contraffazione di un brevetto nazionale. Ogni Stato contraente può, nel caso la lingua della procedura della domanda di brevetto europeo non sia una sua lingua ufficiale, disporre che la protezione provvisoria di cui ai paragrafi 1 e 2 sia conferita soltanto a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni in una lingua ufficiale di tale Stato, a scelta del richiedente, oppure nella lingua ufficiale di cui lo Stato in questione ha imposto l'uso: a) è stata resa accessibile al pubblico, nelle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale; oppure b) è stata trasmessa alla persona che utilizza, in detto Stato, l'invenzione oggetto della domanda di brevetto europeo. Gli effetti della domanda di brevetto europeo previsti ai paragrafi 1 e 2 sono considerati nulli e non avvenuti se la domanda di brevetto europeo è stata ritirata, è considerata ritirata o è stata respinta

brevetto rimane dunque rimessa a potenziali differenze di trattamento a seconda dello Stato membro interessato. Interessante a questo proposito è notare che il tribunale unificato ha competenza esclusiva rispetto alle domande di brevetto limitatamente alle “azioni per il risarcimento dei danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria” (art. 32, lett. f, accordo TUB). Ne discende che rispetto agli Stati membri nei quali la tutela offerta alle domande di brevetto sia più estesa di quella meramente indennitaria/risarcitoria (in l’Italia, per esempio, la tutela della domanda coincide con quella offerta dal brevetto già concesso, in linea con l’art. 67, par. 1, CBE, previo solo deposito della traduzione in italiano delle rivendicazioni, v. art. 54 c.p.i.) la richiesta di provvedimenti eccedenti rispetto a quelli indennitari/risarcitori (per esempio provvedimento inibitori, ripristinatori o sanzionatori) deve essere proposta dinanzi alle giurisdizioni nazionali³³⁶, a meno di non volerli ricondurre alla competenza esclusiva del tribunale unificato ai sensi della lett. g dell’art. 32 dell’accordo TUB quale azione correlata all’utilizzazione dell’invenzione precedente la concessione del brevetto (sul punto v. più ampiamente quanto illustrato nel par. 9). Si è altresì osservato sopra (par. 10) che la domanda di brevetto può essere esclusa dalla giurisdizione del tribunale unificato esercitando l’*opt out* durante il periodo transitorio ai sensi dell’art. 83 dell’accordo TUB. In tal caso, laddove il titolare volesse a seguito della concessione del brevetto richiedere l’effetto unitario, egli potrà provvedere a darne comunicazione alla cancelleria con conseguente automatica revoca dell’*opt out* con riferimento agli Stati in cui si estende l’effetto unitario (*Rule 5*, par. 9 delle ROP; sul punto v. più ampiamente sopra il par. 10.1).

La riforma non ha introdotto una apposita disciplina sostanziale, oltre che per la domanda di brevetto, neppure per i certificati protettivi complementari, che allo stato attuale devono ritenersi concedibili su base nazionale in virtù dei già vigenti regolamenti n. 469/09 e n. 1610/96³³⁷.

in virtù di una decisione passata in giudicato. Lo stesso vale anche per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui designazione è stata ritirata o è considerata ritirata”.

³³⁶ In questo senso GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 12.

³³⁷ ENGLAND P., *In? Out? What’s it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2014, Vol. 9, No. 11, p. 919. In proposito l’art. 30 dell’accordo TUB prevede che “Un certificato protettivo complementare conferisce gli stessi diritti che sono attribuiti dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni ed agli stessi obblighi”.

15.1 La disciplina della fase antecedente alla concessione del brevetto (*pre-grant provisions*)

Come si è illustrato nel paragrafo precedente, l'effetto unitario costituisce un elemento accessorio di un brevetto europeo concesso secondo le norme della CBE.

La nuova regolamentazione non ha inciso sulla disciplina della fase antecedente alla concessione del brevetto, che resta disciplinata dalla CBE (a cui aderiscono tutti gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata) la quale costituisce dunque un imprescindibile complemento normativo anche del brevetto europeo con effetto unitario.

La CBE costituisce la fonte di riferimento per il tribunale unificato (richiamata dall'art. 24, lett. c, dell'accordo TUB) tanto in relazione ai brevetti europei con effetto unitario che senza effetto unitario³³⁸, ai fini della soluzione delle questioni inerenti alle invenzioni brevettabili (artt. 52-53 CBE, rispetto ai cui si deve menzionare anche l'art. 27 dell'accordo TRIPS³³⁹) ai requisiti di validità (artt. 54-57 CBE), ai soggetti aventi diritto al rilascio del brevetto (artt. 58-62 CBE), ai motivi di nullità (138-139 CBE), e all'interpretazione del brevetto e l'individuazione dei limiti della protezione (art. 69 CBE e il relativo protocollo interpretativo sul rapporto tra rivendicazioni, descrizione e disegni disciplinato dall'art. 1, e sull'estensione della protezione agli elementi equivalenti a quelli rivendicati disciplinata dall'art. 2).

A conferma della centralità della CBE con riferimento alla regolamentazione della fase

³³⁸ Sul punto si vedano KRASSER R., *Effects of an inclusion of regulations concerning the content and limits of the patent holder's rights to prohibit in an EU regulation for the creation of unitary European patent protection*, Munich 1 September/18 October 2011, in <http://www.ipeg.eu/wp-content/uploads/Prof-Krasser-opinion-on-EU-Patent.pdf>; WADLOW C., 'Hamlet without the prince': Can the Unitary Patent Regulation strut its stuff without Articles 6-8?, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2013, Vol. 8, No. 3, p. 207; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 16. Rileva HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 139, che l'unica differenza tra i due brevetti attiene alla portata degli effetti della decisione del tribunale unificato, che nel caso del brevetto unitario si estende a tutti gli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata e all'accordo TUB (l'art. 3, par. 2 del reg. 1257/12 dispone che il brevetto unitario "può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti") mentre nel caso del brevetto europeo senza effetto unitario ha effetto negli Stati che siano parte dell'accordo TUB e in cui il brevetto europeo sia esteso (art. 34 accordo TUB: "Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto"). Sul punto v. sopra par. 13 e sotto par. 16.

³³⁹ Sulle implicazioni di questa disposizione in termini di possibilità di sindacato della Corte di giustizia si veda sotto la nota 345.

antecedente alla concessione del brevetto si pone l'art. 65, par. 2, dell'accordo TUB, che attribuisce al tribunale unificato il potere di revocare il brevetto unicamente per i motivi di nullità stabiliti dalla CBE³⁴⁰.

Sotto questo profilo si realizza dunque una continuità rispetto al passato, posto che alle stesse norme erano soggetti i tribunali nazionali degli Stati aderenti alla CBE in relazione alle controversie vertenti su frazioni nazionali dei brevetti europei efficaci negli Stati di appartenenza. In relazione a questi aspetti non sussiste dunque una differenza di trattamento - quantomeno sul piano della disciplina applicabile - tra brevetti europei con effetto unitario, brevetti europei oggetto di cognizione dal tribunale unificato, e brevetti europei devoluti alla cognizione dei tribunali nazionali durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 83 dell'accordo TUB (su cui v. sopra par. 10) e dei tribunali degli Stati non aderenti all'accordo TUB³⁴¹. La competenza esclusiva del tribunale unificato sulle questioni in materia di validità ai sensi dell'art. 32, lett. d ed e, dell'accordo TUB (v. sopra par. 9) potrà anzi costituire l'occasione per uniformare l'interpretazione di queste norme da parte dei tribunali nazionali, che non è sempre stata convergente³⁴².

³⁴⁰ Art. 65, par. 2, accordo TUB “*Il tribunale può revocare un brevetto, in toto o in parte, unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 139, paragrafo 2, della CBE*”. L'art. 138 CBE, rubricato “*Nullità dei brevetti europei*”, dispone al par. 1 che “*Fatto salvo l'articolo 139, il brevetto europeo può essere dichiarato nullo, con effetto per uno Stato contraente, soltanto se: a) l'oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli 52-57 [sulle invenzioni suscettibili di brevettabilità, sui requisiti di novità e attività inventiva, e sul requisito dell'applicazione industriale, ndr]; b) l'invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perché un esperto possa attuarla; c) l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o a una nuova domanda depositata giusta l'articolo 61, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale nel testo depositato in principio; d) la protezione conferita dal brevetto è stata estesa; oppure e) il titolare del brevetto europeo non aveva il diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60 paragrafo 1*”. L'art. 139 CBE, rubricato “*Diritti anteriori e diritti con la medesima data*” dispone invece al par. 2 che “*Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contraente è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto a un brevetto europeo che designa questo Stato contraente, come se questo brevetto europeo fosse un brevetto nazionale*”. Sulla tassatività dei motivi di nullità stabiliti dalla CBE v. VANZETTI A. – DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2012, p. 510; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., p. 27; HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 136.

³⁴¹ Diversa sarà la portata degli effetti della decisione, in quanto mentre le decisioni dei tribunali nazionali sono limitate alla frazione nazionale contestata in giudizio, la decisione emessa dal tribunale unificato sarà estesa a tutti negli Stati aderenti all'accordo TUB in cui il brevetto europeo è esteso (v. art. 34 dell'accordo TUB), evitando così il rischio di pronunce difformi (sul punto v. sotto par. 16).

³⁴² Per una rassegna dei casi di giudicati nazionali contrastanti in punto di validità (tra cui si possono richiamare il caso *Novartis AG e Cibavision AG v. Johnson & Johnson Medical Ltd and other*, il caso *Document Security System v. European Central Bank*, e il caso *Angiotech Pharmaceuticals v. Conor Medizsystems Inc.*) si veda la nota 130.

È stato osservato in dottrina che con il pacchetto normativo sia persa l'occasione di introdurre una nuova regolamentazione della fase antecedente alla concessione³⁴³ con riferimento agli aspetti non disciplinati nella CBE oppure che avrebbero richiesto un aggiornamento normativo che è difficoltoso perseguire in sede convenzionale, alla luce della procedura di revisione di cui all'art. 172 CBE³⁴⁴, e che non è possibile ottenere in via di interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia essendo la CBE estranea al diritto dell'Unione³⁴⁵.

Si è per esempio criticata la mancata previsione di una nuova regolamentazione relativa all'ambito di protezione del brevetto e alla dottrina degli equivalenti (art. 69 CBE e relativo protocollo interpretativo)³⁴⁶, la cui interpretazione non è stata uniforme tra gli Stati membri ma oggetto di giudicati contrastanti, con conseguente incertezza che danneggia tutti gli operatori³⁴⁷. Una simile situazione, già di per sé criticabile rispetto al

³⁴³ Si veda a questo riguardo KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 173, secondo cui più che di possibilità si dovrebbe parlare di un vero e proprio obbligo alla luce dell'art. 118 TFUE, in quanto funzionale all'istituzione di un titolo europeo teso a garantire una protezione effettivamente uniforme.

³⁴⁴ L'art. 172 CBE prevede che la convenzione può essere riveduta da una conferenza degli Stati contraenti, convocata dal consiglio d'amministrazione, la quale può validamente deliberare soltanto se vi sono rappresentati almeno tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione. Per essere adottato, il testo riveduto della convenzione deve essere approvato dai tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione rappresentati alla conferenza e votanti. L'astensione non è considerata come voto.

³⁴⁵ ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 51, WADLOW C., *'Hamlet without the prince': Can the Unitary Patent Regulation strut its stuff without Articles 6-8?*, op. cit., p. 208. La Corte di giustizia può esprimersi solo con riferimento a quegli aspetti in cui siano intervenute disposizioni di diritto dell'Unione, quali ad esempio l'art. 27 dell'accordo TRIPS sulle invenzioni brevettabili (a questo riguardo si veda la sentenza della Corte di giustizia, 18 luglio 2013, C-414/11, caso *Daiichi Sankyo c. Demo*, v. sopra par. 14.1), e gli atti di diritto secondario emanati in materia brevettuale illustrati sopra nel par. 14.1. A questo riguardo si è comunque osservato che, considerato che l'effetto unitario è condizionato alla validità del titolo, appare improbabile che le relative condizioni possano restare completamente al di fuori del controllo della Corte di giustizia, JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, op. cit., p. 10, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 28.

³⁴⁶ KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 174.

³⁴⁷ Emblematico a questo riguardo è il caso *Epilady*, in cui nell'ambito di un procedimento parallelo che ha coinvolto nove Stati aderenti alla CBE, la diversa interpretazione dell'art. 69 CBE da parte delle corti nazionali ha condotto cinque di queste a ritenere sussistente la contraffazione, mentre quattro l'hanno esclusa (a questo riguardo si vedano MARSHALL H., *Patent Infringement Suit: The Epilady Case and Issues at Stake*, in *Enforcement of Intellectual Property Rights and Patent Litigation*, EPOscript vol. 6, Munich 2002, 368-428; DI CATALDO V., *From the European Patent to a Community Patent*, 8 *Colum. J. Eur. L.* 19, 2002, p. 21; DIMOPOULOS A. – VANTSIOURI P., *Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law*, op. cit., 17-18; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 174). Sulle diverse interpretazioni in materia di equivalenza e interpretazione del brevetto si veda anche HASSAN S., *Equivalenza e interpretazione del brevetto in un'ottica sovranazionale*, in *Riv. dir. ind.* 2013, I, p. 209 ss.

brevetto europeo, non appare accettabile a fronte di un brevetto che deve garantire una protezione uniforme sul territorio degli Stati aderenti ai sensi dell'art. 118 TFUE. Un simile rischio pare tuttavia superabile mediante l'interpretazione uniforme che il tribunale unificato ci si attende farà dell'art. 69 CBE e del relativo protocollo³⁴⁸.

Parimenti criticata è la mancata previsione di un periodo di grazia tra divulgazione del trovato e deposito della domanda di brevetto, al pari di quanto previsto per i brevetti statunitensi, canadesi e giapponesi, rispetto ai quali dunque la concessione di un brevetto europeo diviene più difficile da ottenere e dunque meno appetibile³⁴⁹. Il requisito della novità previsto dalla CBE senza il correttivo del periodo di grazia è da sempre oggetto di critiche da parte degli istituti di ricerca e delle università europee, ed appare invero eccessivamente restrittivo e non più giustificabile in un'era in cui le pubblicazioni scientifiche hanno acquisito sempre maggiore importanza, e gli scienziati necessitano di pubblicare o presentare i loro risultati scientifici spesso prima che i medesimi assurgano a un'invenzione brevettabile³⁵⁰.

Neppure si è colta l'occasione per regolamentare con la nuova disciplina la materia delle invenzioni dei dipendenti. La questione non è nuova, in quanto già nel libro verde della Commissione del 1997 sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa si era evidenziata la necessità di una regolamentazione di questo tema³⁵¹, sebbene a esito della consultazione la Commissione³⁵² fosse giunta alla conclusione che la questione delle invenzioni dei prestatori di lavoro dovesse essere trattata essenzialmente a livello nazionale (come previsto dall'art. 60, par. 1, della CBE)³⁵³. Nel corso del tempo tuttavia la realtà è mutata: la ricerca travalica sempre più i confini

³⁴⁸ ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 50; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 174.

³⁴⁹ Per una indagine sul punto si vedano il *workshop report* della Commissione: "Towards a common European view on the features of a grace period", 2003, ec.europa.eu/research/era/pdf/ipr-gp-report.pdf, nonché AISBL, "A grace period for patents, could it help european universities innovate?", 2013, in <http://www.insme.org/files/grace-period-report>.

³⁵⁰ In questo senso si veda anche KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 174.

³⁵¹ COM(97) 314 def. del 24.6.1997, pagg. 17-18. Vedi sopra par. 2.

³⁵² Si veda la comunicazione della Commissione "Promuovere l'innovazione tramite il brevetto. Il seguito da dare al Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa".

³⁵³ Art. 60, par. 1, CBE: "Se l'inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato in cui l'impiegato svolge la sua attività principale; se non è possibile determinare lo Stato in cui si svolge l'attività principale, il diritto applicabile è quello dello Stato in cui il datore di lavoro ha insediato l'azienda che occupa l'impiegato".

nazionali, e dunque la necessità di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di invenzioni dei dipendenti all'interno dei confini dell'Unione appare ormai essenziale per il funzionamento del mercato interno³⁵⁴. Le discipline nazionali condividono in linea di massima il principio secondo cui l'invenzione creata dal dipendente nell'ambito delle normali mansioni spetta al datore di lavoro³⁵⁵, ma differiscono notevolmente riguardo all'attuazione di questo principio negli aspetti concreti, per quanto riguarda ad esempio la remunerazione del dipendente (in alcuni Paesi, come la Germania, è previsto un dettagliato schema per il calcolo della remunerazione, mentre in altri sistemi, come quello italiano, non sono previste disposizioni di dettaglio e il calcolo è rimesso a un collegio di arbitratori³⁵⁶; inoltre, mentre in Paesi come la Germania vengono mediamente riconosciute remunerazioni elevate ai dipendenti, altri Paesi come il Regno Unito sono notevolmente più restrittivi in proposito); diversi possono essere anche i criteri per il riconoscimento della titolarità dell'invenzione e dei diritti sulla stessa (in alcuni Paesi, come l'Italia e la Francia, è previsto un diverso trattamento tra i dipendenti di enti pubblici di ricerca e dipendenti privati)³⁵⁷.

Sarebbe stata opportuna una semplificazione e uniformazione delle discipline, considerato che le differenze di trattamento a cui l'assetto attuale dà luogo possono risultare deleterie ai fini degli obbiettivi del mercato interno, posto che possono condurre le aziende a collocare la ricerca e sviluppo in Stati più restrittivi nei confronti dei diritti degli inventori dipendenti, e dall'altra parte i ricercatori più meritevoli a prediligere i Paesi con un trattamento più favorevole della loro condizione per prestare

³⁵⁴ Critica il mantenimento di disposizioni diversificate in ordine alla attribuzione-distribuzione dei diritti sull'invenzione tra inventore dipendente DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 314, oltre a KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 174.

³⁵⁵ KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 174.

³⁵⁶ Si veda in proposito l'art. 64, co. 4, c.p.i. Sulla formula tedesca si vedano MANSANI L., *La determinazione dell'equo premio spettante al dipendente inventore secondo la «formula tedesca»*, in *Contr. e impresa*, 1993, p. 720 ss. ID., *Commento sub art. 64*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di VANZETTI A., 2013, Giuffrè, p. 794; FRANZOSI M., *La disciplina tedesca sulle invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, p. 88 ss.

³⁵⁷ Vedi artt. 64 e 65 c.p.i. Per un'analisi comparatistica delle discipline relative alle invenzioni dei dipendenti nei sistemi tedesco, francese, spagnolo, svedese e inglese si veda WOLK S., *Remuneration of employee inventors - is there a common European ground? A comparison of national laws on compensation of inventors in Germany, France, Spain, Sweden and the United Kingdom*, in *IIC*, 2011, 272 ss. Si veda anche il report WIPO, *Relationship between Employed Inventors and Employers*, WIPO/INN/MCT/04/8, 20 aprile 2004.

la propria attività³⁵⁸. La potenziale disparità di trattamento a cui le diverse discipline nazionali possono dare luogo è poi ulteriormente aggravata dal fatto che le controversie in materia non rientrano nella giurisdizione esclusiva del tribunale unificato ma sono rimesse alla cognizione dei tribunali nazionali (v. sopra par. 9).

15.2 La disciplina della fase successiva alla concessione del brevetto (*post-grant provisions*)

Il pacchetto normativo sul brevetto unitario e sul tribunale unificato ha predisposto una nuova regolamentazione degli aspetti inerenti alla fase successiva alla concessione del brevetto con effetto unitario, in parte nel reg. 1257/12 e in parte nell'accordo TUB. La nuova regolamentazione viene dunque ad applicarsi sia ai brevetti europei con effetto unitario, sia (in parte) ai brevetti europei senza effetto unitario, con conseguente parziale coincidenza del trattamento giuridico di questi profili rispetto entrambe le tipologie di brevetto.

Si tratta di un notevole passo in avanti nel senso dell'uniformazione della protezione brevettuale rispetto all'assetto previgente, regolato dalla CBE, che rimette alle normative nazionali la regolamentazione di questi aspetti (artt. 2 e 64). Nei sotto paragrafi successivi si analizzeranno le norme applicabili al brevetto europeo con effetto unitario, mentre nel par. 16 si tratteranno quelle applicabili al brevetto europeo senza effetto unitario, al fine di enucleare le relative differenze.

15.2.1 Il brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà: *Part. 7 del reg. 1257/12*

La nozione di brevetto “in quanto oggetto di proprietà” contenuta nell'art. 7 del reg. 1257/12, riprende la corrispondente definizione utilizzata nei progetti precedenti sul brevetto comunitario (Convenzione sul brevetto Comunitario del 1975, versione modificata nel 1989, progetto di regolamento sul brevetto comunitario del 2000, ripreso nel 2009, v. sopra parr. 0-2). Analoga definizione si trova nei regolamenti sul

³⁵⁸ KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 175.

marchio dell'Unione europea (reg. 207/09 come modificato da ultimo dal reg. 2424/15), sui disegni e modelli comunitari (reg. 6/02) e sulle privative comunitarie per i ritrovati vegetali (reg. 2100/94)³⁵⁹.

Sotto questa definizione, i progetti sul brevetto comunitario riportavano norme uniformi in materia di trasferimento del brevetto e licenza (contrattuale, di diritto, e obbligatoria); disposizioni sull'idoneità del titolo a costituire oggetto di diritti reali, di esecuzione forzata, di procedure fallimentari; e la disciplina del regime di opponibilità ai terzi nonché dell'applicabilità di queste norme al brevetto in stato di domanda³⁶⁰.

Per quanto non disciplinato in via uniforme, il brevetto comunitario veniva equiparato a un brevetto nazionale, con applicazione della relativa disciplina nazionale³⁶¹. Lo stesso meccanismo (norme uniformi con rinvio al diritto nazionale per quanto non disposto) si ritrova nei regolamenti europei che disciplinano i titoli di proprietà industriale diversi dal brevetto³⁶².

Il regolamento n. 1257/12 mantiene lo stesso assetto di previsione di norme uniformi

³⁵⁹ Per un'analisi degli aspetti inerenti alla legge applicabile nei sistemi del marchio comunitario e del design comunitario si veda KUR A., *Enforcement of unitary intellectual property rights: international jurisdiction and applicable law*, op. cit., p. 468 ss.

³⁶⁰ Si vedano le disposizioni del progetto di regolamento sul brevetto comunitario del 2000 (ripreso nel 2009) in materia di trasferimento (art. 15), di diritti reali (art. 16), di esecuzione forzata (art. 17), di fallimento e procedure concorsuali (art. 18), di licenze contrattuali (art. 19), di licenze di diritto (art. 20), di licenze obbligatorie (artt. 21-22) di opponibilità ai terzi (art. 23) e di applicabilità delle norme alla domanda di brevetto (art. 24). La convenzione sul brevetto comunitario prevedeva norme uniformi in materia di trasferimento e licenze, esecuzione forzata, fallimento, licenze di diritto, sulla domanda di brevetto, licenze obbligatorie, nella versione del 1975 agli artt. 40-48, e in del 1989 agli artt. 39-47. Su queste norme si vedano ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 34; ID., *The property Aspects of the European Patent with Unitary Effect: a National Perspective for a European Prospect?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 13-17, in SSRN, p. 7 ss.; MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2014, Vol. 9, No. 10, p. 856. Con riferimento alle disposizioni nella CBC (in particolare art. 38 sul principio di assimilazione, art. 39 sul trasferimento, artt. 42-47 sulle licenze) si veda anche SCUFFI M., *Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993*, in *Quaderni CSM* n. 94, parte III, www.csm.it.

³⁶¹ V. art. 15 del progetto di regolamento sul brevetto comunitario del 2000 e 2009, e artt. 39 e 38 della CBC rispettivamente nelle versioni del 1975 e 1989.

³⁶² Si vedano gli artt. 16-24 del reg. 207/09 sul marchio dell'Unione europea, artt. 27-34 del reg. 6/02 sui disegni e modelli comunitari, artt. 22-29 del reg. 2100/94 sulle privative comunitarie per i ritrovati vegetali. Per un'analisi delle norme uniformi previste in relazione ai marchi, disegni e modelli, e privative vegetali comunitarie si vedano ULLRICH H., *The property Aspects of the European Patent with Unitary Effect: a National Perspective for a European Prospect?*, op. cit., p. 6; MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, op. cit., p. 856; LANDI A. – VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, op. cit., p. 517; KUR A., *Enforcement of unitary intellectual property rights: international jurisdiction and applicable law*, op. cit., p. 468 ss.

con rinvio residuale al diritto nazionale, ma lo spazio di disciplina uniforme è notevolmente ridotto, con speculare ampliamento dello spazio “residuale” di applicazione del diritto nazionale.

Gli aspetti regolati in via uniforme dal regolamento attengono all’ambito territoriale in cui il brevetto può essere trasferito o ceduto in licenza³⁶³. A questo riguardo l’art. 3, par. 2 dispone che il trasferimento del brevetto unitario può avvenire solo in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti, mentre la concessione di licenze può riguardare anche solo una parte del territorio degli Stati partecipanti (sul punto v. sopra par. 15).

Il regolamento disciplina inoltre le c.d. licenze di diritto (art. 8) equiparandole alle licenze contrattuali³⁶⁴. Come si è osservato sopra (par. 9), le licenze di diritto sono il risultato di dichiarazioni di offerta *ad incertam personam* depositate presso l’UEB, con cui il titolare si dichiara disponibile a concedere in licenza il brevetto verso un corrispettivo determinato. L’art. 11, par 3, del regolamento prevede che la dichiarazione di offerta determini una riduzione delle tasse di rinnovo, che è stata quantificata nella misura del 15% ai sensi delle norme attuative emanate dal *select committee* del consiglio di amministrazione dell’UEB³⁶⁵. Il legislatore della riforma manifesta dunque l’intento di incentivare questo istituto, in quanto strumento che agevola la circolazione delle innovazioni e consente la creazione di maggiore sviluppo tecnologico nell’ambito del mercato interno³⁶⁶.

Ancora, tra le disposizioni uniformi in materia merita menzione l’art. 7, par. 4, del reg. 1257/12, secondo cui “*l’acquisizione di un diritto non può dipendere dall’iscrizione in un registro*”.

³⁶³ Il diritto del titolare di cedere il brevetto e concederlo in licenza è statuito dal l’art. 28, par. 2 dell’accordo TRIPS: “*Il titolare ha inoltre il diritto di cedere, o di trasmettere agli eredi, il brevetto e di concedere licenze*”.

³⁶⁴ Art. 8 del reg. 1257/12: “*Il titolare di un brevetto europeo con effetto unitario può depositare una dichiarazione presso l’UEB secondo la quale il titolare è pronto a consentire a qualsiasi persona di utilizzare l’invenzione come licenziatario contro un corrispettivo adeguato. Una licenza ottenuta a norma del presente regolamento è equiparata a una licenza contrattuale*”.

³⁶⁵ Si veda la Rule 12 delle *Rules relating to Unitary Patent Protection* del 15 dicembre 2015, che disciplina delle modalità di deposito della dichiarazione e rinvia per la determinazione dell’entità delle riduzioni alle *Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection* del 15 dicembre 2015, che all’art. 3 fissano la riduzione nella misura del 15%. Nel senso della riduzione delle tasse di rinnovo si pone anche il Considerando 15 secondo cui “*In tal caso, il titolare del brevetto dovrebbe beneficiare di una riduzione delle tasse di rinnovo a decorrere dal ricevimento di tale dichiarazione da parte dell’UEB*”.

³⁶⁶ KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 176; LANDI A. – VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, op. cit., p. 519.

nazionale dei brevetti”³⁶⁷.

Altra norma uniforme di rilievo, che attiene al versante processuale ma con una diretta incidenza sul tema della disciplina applicabile al brevetto in quanto oggetto di proprietà, è l’art. 47, parr. 2-3, dell’accordo TUB, che disciplina la legittimazione attiva dei licenziatari del brevetto³⁶⁸.

Con riferimento ai rapporti tra titolare e licenziatario si può citare inoltre la *Rule 5* delle ROP che attribuisce solo al titolare il diritto di esercitare l’*opt out* ex art. 83 dell’accordo TUB (v. sopra par. 10.1).

Tutti gli altri aspetti inerenti al brevetto come oggetto di proprietà sono rimessi alla legge nazionale dall’art. 7, par. 1, del reg. 1257/12, che equipara a questo riguardo il brevetto europeo con effetto unitario a un brevetto nazionale³⁶⁹. La legge nazionale è individuata in base al criterio di collegamento della residenza o della sede principale del richiedente (art. 7, par. 1, lett. a) risultante al momento del deposito della domanda dal registro europeo dei brevetti³⁷⁰. In caso di pluralità di richiedenti, il riferimento è a

³⁶⁷ Osserano in proposito MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, op. cit., p. 857, che da questa disposizione, sebbene riferita ai soli registri nazionali dei brevetti, sembra potersi dedurre il principio di non necessità a fini costitutivi della trascrizione degli atti dispositivi sui brevetti.

³⁶⁸ Art. 47, parr. 2-3, accordo TUB: “*Salvo disposizione contraria dell’accordo di licenza, il titolare di una licenza esclusiva riguardo a un brevetto è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale alle stesse condizioni del titolare di un brevetto, purché quest’ultimo sia stato preliminarmente informato. Il titolare di una licenza non esclusiva non è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale, a meno che il titolare del brevetto non sia stato preliminarmente informato e che l’accordo di licenza lo preveda espressamente*”. La disposizione è applicabile in tutti gli Stati in cui il brevetto unitario ha effetto ai sensi dell’art. 18, par. 2, reg. 1257/12 (v. par. 15). Sul punto si vedano MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, op. cit., p. 857.

³⁶⁹ La formulazione dell’art. 7, par. 1, che non richiama un determinato ordinamento ma equipara il brevetto a un brevetto nazionale di un determinato Stato, impone di ritenere che venga in applicazione esclusivamente la disciplina sostanziale applicabile a tale brevetto nazionale nello Stato richiamato, e non si verta invece in un caso di richiamo all’intero ordinamento nazionale comprensivo delle norme di diritto internazionale privato, da cui conseguirebbe un possibile ulteriore rinvio a una legge nazionale diversa. In questo senso anche MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, op. cit., p. 850. Sulle conseguenze di questa qualificazione, e in particolare sulla mancata elevazione delle norme nazionali al rango di diritto dell’Unione per mezzo del richiamo e dunque sulla mancanza di sindacabilità da parte della Corte di giustizia, si veda il paragrafo successivo.

³⁷⁰ Il registro europeo dei brevetti a cui l’art. 7 fa riferimento è il registro disciplinato dall’art. 127 CBE (art. 2, lett. d, reg. 1257/12), che l’UEB ha il compito di gestire e integrare con un registro per la tutela brevettuale unitaria ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. b, reg. 1257/12. In proposito la *Rule 143*, par. 1, lett. f e la *Rule 41*, par. 2, lett. c del regolamento di esecuzione della CBE (richiamato dall’art. 127 CBE) dispongono che nel registro sono riportate tra l’altro: “*the State in which his (the applicant’s, ndr) residence or principal place of business is located*”, indicazioni che corrispondono ai concetti di “*residenza*” e “*sede principale*” indicati nell’art. 7, par. 1, del reg. 1257/12). Osservano in proposito MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, op. cit., p. 853, che la versione francese e tedesca dell’art. 7 del reg. 1257/12 e della *Rule 41*, par. 2, lett. c, del regolamento di esecuzione della CBE coincidono

quello indicato per primo nel registro europeo dei brevetti (art. 7, par. 2)³⁷¹.

Il richiamo opera a condizione che, al momento del deposito della domanda, la residenza o sede principale si trovino in uno “*Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario*”³⁷². A questo riguardo si deve richiamare l’art. 18, par. 2, del regolamento 1257/12, secondo cui l’effetto unitario si estende solo agli Stati che siano partecipanti alla cooperazione rafforzata e abbiano al contempo ratificato l’accordo TUB (v. par. 15). In caso di pluralità di richiedenti, se la residenza o sede principale del primo richiedente non si trovi nel territorio in cui il brevetto ha effetto unitario, si fa riferimento ai richiedenti successivi (art. 7, par. 2).

In mancanza di sede principale di tutti i richiedenti in detto territorio, si può fare riferimento anche a una sede qualsiasi del primo richiedente, e in mancanza di quelli successivi (art. 7, par. 1, lett. b)³⁷³.

nell’indicazione del concetto di residenza (“*Wohnsitz*”/“*Domicile*”), mentre non traducono negli esatti termini il concetto di sede principale, facendo il reg. 1257/12 riferimento a e “*Sitz [der] Hauptniederlassung*” / “*Principal établissement*”, laddove il regolamento di esecuzione della CBE fa riferimento più genericamente a “*Sitz*” / “*Siège*”, tuttavia non pare dubitabile che si debba fare richiamo a queste indicazioni nonostante la differente terminologia.

³⁷¹ Art. 7, par. 2, reg. 1257/12: “*Se sono iscritte due o più persone nel registro europeo dei brevetti in qualità di co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente indicato per primo. Se ciò non è possibile, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente successivo indicato secondo l’ordine di iscrizione. Se il paragrafo 1, lettera a), non si applica a nessuno dei co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera b), si applica di conseguenza*”.

³⁷² Osservano a questo riguardo MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, op. cit., p. 855, che il riferimento ai dati indicati nel registro dovrà restare fermo anche se non sono corretti (spettando semmai all’UEB l’onere di accertarsi che la sede indicata sia effettivamente esistente al momento del deposito della domanda), rischio che ritengono comunque improbabile visto che le aziende interessate all’applicazione della legge di uno Stato possono fare depositare il brevetto da società di servizi con sede in tali Stati e all’uopo dedicate, con obbligo di trasferire il brevetto a seguito del deposito, oppure potrebbero direttamente aprire in detto Stato una sede secondaria.

³⁷³ Art. 7, par. 1, reg. 1257/12: “*Un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al registro europeo dei brevetti: a) il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo; o b) se la lettera a) non si applica, il richiedente aveva una sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo*”. Diversamente dalle nozioni di residenza e sede principale, per quanto concerne il concetto di sede (non principale) indicato nell’art. 7, par. 1, lett. b, non vi è una perfetta coincidenza sul registro europeo dei brevetti. L’unico possibile riferimento a questo fine è costituito dall’indicazione degli indirizzi di “contatto” che il richiedente deve indicare oltre alla sede principale, in forza ancora delle *Rules* 143, par. 1, lett. f, e 41, par. 2, lett. c, del regolamento di esecuzione della CBE secondo cui: “*Addresses shall be indicated in accordance with applicable customary requirements for prompt postal delivery and shall comprise all the relevant administrative units, including the house number, if any*”. Il richiedente che non ha la sede principale ma solo una sede secondaria in uno Stato in cui il brevetto ha effetto unitario, qualora abbia interesse all’applicazione della suddetta legge dovrà pertanto premurarsi di inserire l’indirizzo della sede nella sezione dedicata agli indirizzi di contatto del registro, in quanto la formulazione dell’art. 7, par. 1, esclude che possano venire in rilievo eventuali sedi secondarie non indicate nel registro. La soluzione è condivisibile sul piano del contemperamento tra le esigenze del titolare e quelle dei terzi, considerato che una diversa soluzione

Se nessuno dei richiedenti ha residenza o sede, principale o secondaria, in uno Stato in cui il brevetto ha effetto unitario al momento del deposito della domanda, l'art. 7, par. 3, dispone che si applichi la legge dello Stato dove ha sede l'UEB; vale a dire la legge tedesca posto che l'ufficio ha sede a Monaco³⁷⁴.

Riassumendo, il meccanismo di applicazione della norma è il seguente: se il richiedente del brevetto al momento del deposito della domanda aveva la residenza o la sede principale in uno Stato in cui il brevetto unitario ha effetto (ovvero partecipanti alla cooperazione rafforzata e in cui l'Accordo TUB è efficace), si applica l'ordinamento di quello Stato (art. 7, par. 1, lett. a). In caso contrario, se i richiedenti della domanda di brevetto sono più di uno, si applica la legge dello Stato in cui aveva la residenza o la sede principale il richiedente indicato per secondo nel registro europeo dei brevetti. Se nemmeno il secondo richiedente aveva residenza o sede principale in uno Stato in cui il brevetto ha effetto unitario, si passa il richiedente indicato per terzo, poi al richiedente indicato per quarto, e così via (art. 7, par. 2). Nel caso in cui nessun richiedente abbia la residenza o sede principale in uno degli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata e ratificanti dell'accordo TUB al momento del deposito della domanda di brevetto, si applica il diritto di uno Stato in cui il richiedente indicato per primo nel registro europeo dei brevetti aveva una sede qualsiasi al momento del deposito della domanda (art. 7, par. 1, lett. b). In mancanza, si farà riferimento alle sedi dei richiedenti successivi (art. 7, par. 2). In via residuale, viene in applicazione la legge

comporterebbe un inaccettabile pregiudizio alla tutela della certezza giuridica del mercato, per avvantaggiare il richiedente poco attento in fase di indicazione nella domanda di brevetto delle informazioni prescritte dalla *Rule* 142 del regolamento di esecuzione della CBE. Qualora il richiedente non abbia la sede principale in uno Stato in cui il brevetto ha effetto unitario, ma abbia più sedi secondarie in più Stati in cui il brevetto con effetto unitario ha effetto, si deve dedurre che il richiedente potrà scegliere la legge nazionale applicabile indicando l'una o l'altra sede nel registro. Nel caso siano indicate più sedi secondarie, si dovrà forse fare affidamento a quella indicata per prima, in analogia con quanto prevede l'art. 7, par. 2 per il caso di pluralità di richiedenti. Sul punto MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, op. cit., p. 853, osservano che la non piena corrispondenza tra i concetti indicati nel reg. 1257/12 e nel registro europeo dei brevetti potrebbe limitare l'applicazione in concreto dell'art. 7, par. 1, lett. b, reg. 1257/12 (con conseguente ampliamento dell'applicazione del criterio residuale della legge tedesca, sul punto v. sotto), a meno di voler ritenere che si possa fare riferimento a qualsiasi sede esistente al momento del deposito della domanda anche in ipotesi non indicata nel registro.

³⁷⁴ Art. 7, par. 3, reg. 1257/12: “*Se il richiedente non aveva la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario ai fini del paragrafo 1 o 2, il brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della CBE*”.

tedesca (art. 7, par. 3).

Il riferimento temporale indicato nell'art. 7 alla “*data di deposito della domanda di brevetto europeo*” cristallizza a tale momento l'applicazione della legge individuata, che rimane pertanto ferma indifferentemente dai possibili mutamenti che dovessero intervenire dopo il deposito della domanda, e in particolare il cambio di residenza o sede del richiedente, o l'adesione dello Stato di residenza/sede del richiedente ai regolamenti sul brevetto unitario e la ratifica dell'accordo TUB, oppure il mutamento nella titolarità della domanda di brevetto o del brevetto concesso. Sotto questo profilo la disciplina si differenzia da quella degli altri titoli di proprietà industriale, in cui il momento di valutazione della legge applicabile è quello della transazione, sicché il diritto applicabile “segue” il titolare nel corso del tempo³⁷⁵.

L'art. 7, par. 1, chiarisce che legge nazionale individuata si applica al brevetto nella sua totalità e in relazione a tutti i territori degli Stati a cui si estende l'effetto unitario: sarà dunque unica la legge nazionale applicabile al brevetto nella sua interezza, per quanto concerne tutti gli aspetti inerenti al brevetto come oggetto di proprietà. L'art. 7 non riporta ulteriori indicazioni in proposito, ma dal confronto con i precedenti progetti sul brevetto comunitario e con i regolamenti vigenti in relazione agli altri titoli di proprietà industriale (su cui v. sopra), si può desumere che la legge nazionale individuata ai sensi dell'art. 7 regoli le questioni inerenti al trasferimento del brevetto (ad es. i requisiti formali dell'atto e le tipologie di trasferimento ammesse, la necessità del consenso al trasferimento nel caso di più titolari), alla concessione del brevetto in licenza (ad es. i requisiti formali dell'atto, l'ammissibilità e modalità di concessione di licenze esclusive e non, la sorte in caso di insolvenza e di esecuzione forzata), alla suscettibilità del brevetto di costituire oggetto di diritti reali (nonché alla durata dei citati diritti, e alla possibilità o meno di sfruttare il brevetto che ne è gravato, ecc.), oppure ancora alla suscettibilità di essere oggetto di esecuzione forzata; mentre l'ambito dell'art. 7 non pare potersi spingere sino all'individuazione della regolamentazione applicabile anche ai contratti sottostanti ai sopracitati atti dispositivi

³⁷⁵ Si vedano l'art. 16 reg. 207/09 sul marchio UE, art. 27 reg. 6/02 sui disegni e modelli comunitari, art. 22 reg. 2100/94 sulle privative vegetali comunitarie. Sul punto LANDI A. – VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, op. cit., p. 517; MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, op. cit., p. 851.

relativi ai brevetti, i quali rimangono regolati dalle norme precedenti e in particolare dal regolamento n. 593/2008 (Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali³⁷⁶.

Ancora, non pare rimessa alla disciplina nazionale individuata ai sensi dell'art. 7, nonostante i precedenti progetti vi facessero riferimento, la materia fallimentare, stante l'applicabilità sul punto del reg. n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, il cui art. 12 ha ad oggetto i "*brevetti e marchi comunitari*"³⁷⁷.

I progetti precedenti facevano anche riferimento in questa sezione alle licenze obbligatorie, la cui disciplina non sembra tuttavia sussumibile nel richiamo di cui all'art. 7, stante il riferimento specifico ad esse contenuto nel Considerando 10 del reg. 1257/12 (il punto verrà trattato nel par. 15.2.8).

Né l'art. 7 pare potersi applicare alla domanda di brevetto, considerato che il brevetto europeo con effetto unitario può venire a esistenza solo dopo la concessione del brevetto europeo (v. sopra par. 15). La disciplina applicabile alla domanda di brevetto rimane dunque regolata dalle norme uniformi di cui agli artt. 71-73 CBE (che prevedono l'idoneità della domanda a essere trasferita con atto scritto, a dar luogo alla costituzione di diritti e ad essere oggetto di licenza in tutto o in parte, per uno o più Stati designati) e in via residuale dall'art. 74 CBE che prevede l'applicabilità delle discipline di tutti gli Stati contraenti in relazione al rispettivo territorio³⁷⁸. Rispetto alla singola domanda di brevetto si ha dunque una frammentazione della disciplina applicabile, che sarà diversa per ogni Stato di designazione.

L'art. 7 assicura invece l'unicità di disciplina applicabile al brevetto singolarmente considerato, anche se l'unitarietà non sussiste rispetto ai brevetti con effetto unitario

³⁷⁶ In questo senso MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, op. cit., p. 859.

³⁷⁷ Art. 12, reg. 1346/00 "*Ai fini del presente regolamento un brevetto o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1*". Art. 3, par. 1: "*Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria*". Sul punto MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, op. cit., p. 858, osservano tuttavia che uno spazio per l'applicazione del diritto nazionale sussiste laddove l'inizio della procedura di insolvenza avvenga in Danimarca, in quanto la Danimarca non partecipa al reg. 1346/00.

³⁷⁸ Art. 74 CBE "*Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà è soggetta, in ogni Stato contraente designato e con effetto in questo Stato, alla legislazione applicabile in detto Stato alle domande di brevetto nazionale*" (sul punto v. ancora MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, op. cit., p. 858).

considerati come categoria. I brevetti con effetto unitario saranno infatti regolati da una legge diversa a seconda della localizzazione del rispettivo titolare al momento della domanda. La diversità di legge applicabile può interessare anche il portafoglio brevetti di un medesimo titolare, in caso di spostamenti di sede o residenza in altri Stati, oppure laddove lo Stato di sede o residenza originariamente non aderente alla cooperazione rafforzata e all'accordo TUB vi aderisca in un momento successivo (in tal caso i brevetti del titolare saranno soggetti prima alla legge tedesca ex art. 7, par. 3, e poi alla legge nazionale dello Stato di sede/residenza ai sensi dell'art. 7, par. 1); oppure ancora in caso di cessione dei brevetti da parte di un titolare con sede o residenza in uno Stato diverso da quello del cessionario.

In queste accezioni può dunque parlarsi di una frammentazione della legge applicabile³⁷⁹, che oltretutto si accompagna alla frammentazione della tutela giurisdizionale in quanto le azioni inerenti a questa materia sono devolute alla competenza dei tribunali nazionali (v. sopra par. 9).

Questo assetto è suscettibile di creare notevoli incertezze interpretative sul mercato, e per questo motivo è stato variamente criticato in dottrina, la quale ne ha segnalato finanche la possibile incompatibilità con gli obbiettivi dell'art 118 TFUE, rilevando che - soprattutto alla luce delle evoluzioni recenti del mercato - sarebbe stata quantomeno opportuna la previsione di regole uniformi degli aspetti proprietari del brevetto (come era previsto nei precedenti progetti e come è previsto per gli altri titoli di proprietà intellettuale, v. sopra) piuttosto di rimettere la materia a una disciplina diversa a seconda della localizzazione del richiedente³⁸⁰.

³⁷⁹ Il punto è sottolineato da ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 36, CERULLI IRELLI V., *Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, in *Dir. ind.* 4/2013, p. 402; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 15; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 177; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 46; LANDI A. – VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, op. cit., p. 512.

³⁸⁰ HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. – ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553, rilevano che sebbene alcuni riferimenti alle leggi nazionali in questa materia sono inevitabili, aspetti quali il trasferimento del diritto, l'esecuzione forzata, il fallimento, gli effetti erga omnes delle licenze contrattuali, il momento di efficacia nei confronti dei terzi delle transazioni relative a brevetti, si sarebbero dovuti disciplinare nel regolamento per creare un minimo di uniformità e trasparenza sul mercato; ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 36, ID., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 32, ID., *The property Aspects of the European Patent with Unitary Effect: a National Perspective for a European Prospect?*, op. cit., p. 4 -10, che riporta anche alcuni dati in merito ai settori più interessati dalle licenze; LANDI A. – VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, op. cit., p. 513, JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, *Max*

Gli inconvenienti di una simile impostazione risultano evidenti se si considera che per comprendere la disciplina applicabile al brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà i terzi dovranno in primo luogo compiere una verifica sul registro europeo dei brevetti, per accertare quale legge nazionale venga in rilievo in applicazione dell'art. 7. Una volta identificata la legge nazionale applicabile gli incombenti non sarebbero terminati, posto che l'accesso alla medesima potrebbe non essere agevole in quanto non tutte le leggi nazionali sono facilmente accessibili al di fuori dello Stato di appartenenza, e considerato oltretutto le norme in materia spesso non sono neppure facilmente identificabili, in quanto sono magari rinvenibili in disposizioni di diritto civile o di diritto processuale, oppure desumibili da norme di principio, o da massime di derivazione giurisprudenziale³⁸¹. L'inconveniente non è di poco conto, se si considera che le discipline nazionali spesso divergono tra loro: si pensi ad esempio alla disciplina della forma del contratto di licenza, che rispetto a cui in alcuni Stati (tra cui Italia, Germania, Regno Unito, e Danimarca) prevede il principio di libertà delle forme, mentre in altri (quali Francia e Grecia) si richiede la forma scritta³⁸².

Si può quindi immaginare la difficoltà (e i costi di consulenza) connessi alla necessità di interpretare di volta della legge straniera per assicurarsi di aver rispettato tutti i requisiti di forma necessari rispetto a una data transazione, o per accertarsi che non sussistano particolari restrizioni alla negoziabilità dei titoli di fonte imperativa³⁸³, oppure derivanti dalla volontà delle parti a cui l'ordinamento dia o meno rilievo a seconda dei casi, oppure ancora per capire se il cedente abbia validamente acquisito il diritto da un precedente titolare, o se il licenziatario abbia conservato tale qualifica a fronte di un cambio di titolarità del brevetto, ecc.³⁸⁴.

Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, p. 19; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 46, KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 177; DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 314.

³⁸¹ Sul punto si veda ULLRICH H., *The property Aspects of the European Patent with Unitary Effect: a National Perspective for a European Prospect?*, op. cit., p. 9.

³⁸² Si vedano in proposito LANDI A. – VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, op. cit., p. 513.

³⁸³ Alcune restrizioni sono previste dal diritto dell'Unione, si pensi al reg. 316/16 sugli accordi di trasferimento di tecnologia.

³⁸⁴ ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 36, ID., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 32; CERULLI IRELLI V., *Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, op. cit., p. 402.

La fattispecie si complica ancor di più laddove oggetto di valutazione o negoziazione sia una molteplicità di brevetti. Una simile eventualità è sempre più frequente, considerato che oggetto di attenzione sul mercato è spesso una tecnologia, sulla quale possono insistere diversi brevetti (si pensi ai *patent pool*, alle licenze incrociate)³⁸⁵, e magari neppure tutti concessi, essendo combinati a brevetti in stato di domanda rispetto ai quali si applica l'art. 74 CBE (v. sopra). Una tale situazione è suscettibile di dare adito a pesanti incertezze interpretative oltre a incidere potenzialmente sui costi della negoziazione, per via delle attività di consulenza all'uopo necessarie.

Situazione non dissimile si pone nella gestione del portafoglio brevetti di un'impresa: come si è detto i brevetti che lo compongono possono essere soggetti a diverse leggi nazionali in virtù di spostamenti di sede o residenza del titolare, di successiva adesione dello Stato del titolare ai regolamenti sul brevetto unitario e ratifica dell'accordo TUB, oppure di acquisto di brevetti da titolari aventi sede/residenza in Stati diversi. Un portafoglio di brevetti a cui si applicano leggi diverse comporta un aumento dei costi di gestione per il titolare del brevetto, e anche una maggiore difficoltà nella valutazione economica del portafoglio medesimo, che è evidentemente incisa da aspetti quali la facilità di trasferimento dei titoli, l'idoneità a costituire valida garanzia, la possibilità di circolazione a fronte del fallimento del titolare, ecc.³⁸⁶.

Ulteriore aspetto criticabile della disciplina è il richiamo residuale alla legge tedesca previsto dall'art. 7, par. 3. La norma produce un effetto discriminatorio, in quanto pone chi ha la sede o residenza negli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata e all'accordo TUB in una posizione migliore rispetto agli altri, consentendogli di beneficiare dell'applicazione della propria legge nazionale in luogo della legge tedesca³⁸⁷. Il rinvio sembra peraltro destinato a trovare applicazione tutt'altro che

³⁸⁵ Sul punto si vedano ULLRICH H., *The property Aspects of the European Patent with Unitary Effect: a National Perspective for a European Prospect?*, op. cit., p. 10; LANDI A. – VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, op. cit., p. 513; MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, op. cit., p. 859.

³⁸⁶ ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 36, ID., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 32; ID., *The property Aspects of the European Patent with Unitary Effect: a National Perspective for a European Prospect?*, op. cit., p. 8; LANDI A. – VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, op. cit., p. 514 MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 46, JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, p. 19.

³⁸⁷ HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. – ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553; ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 32,

residuale: sebbene i criteri previsti in via preordinata possano apparire di portata ampia, non richiedendosi che il titolare abbia la nazionalità in uno Stato partecipante ma essendo sufficiente che vi risieda o vi abbia una sede (anche non principale) di attività, si deve ricordare che l'ambito applicativo di queste disposizioni è circoscritto ai soli Stati europei che siano al tempo stesso aderenti alla cooperazione rafforzata e all'accordo TUB (v. sopra). Questa limitazione rende la regola principale una regola di fatto residuale, posto che ben oltre la metà delle domande di brevetto europeo provengono da Paesi non europei³⁸⁸. Oltretutto, anche se la sede o residenza del titolare si trovano in uno Stato europeo, quand'anche in ipotesi partecipante alla cooperazione rafforzata, ma che non abbia ancora ratificato l'accordo TUB (e si ricorda che ai fini dell'entrata in vigore del pacchetto è sufficiente la ratifica di tredici Stati), o viceversa, si applicherà ancora la legge tedesca. Una così ampia estensione dell'ambito applicativo del richiamo alla legge tedesca non solo non pare giustificabile sul piano politico³⁸⁹, ma neppure si giustifica sul piano sostanziale, essendo la legge tedesca nota per la sua complessità sul piano dogmatico sicché non parrebbe costituire la legge più adatta a costituire una legge comune rispetto a interlocutori di diverse tradizioni³⁹⁰.

15.2.2 I diritti conferiti dal brevetto e la tutela uniforme: l'art. 5 reg. 1257/12 e il rinvio agli artt. 25-27 dell'accordo TUB

Il pacchetto normativo introduce una disciplina uniforme della contraffazione a livello

ID., *The property Aspects of the European Patent with Unitary Effect: a National Perspective for a European Prospect?*, op. cit., p. 11, il quale osserva che si tratta di una indiretta discriminazione basata sulla cittadinanza, alla quale tendenzialmente corrispondono il domicilio e la residenza, che rileva dunque ai sensi dell'art. 118 TFUE. MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 46.

³⁸⁸ Si veda il report per l'anno 2015 dell'UEB al seguente link <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015.html>. Sul punto anche MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, op. cit., p. 848.

³⁸⁹ ULLRICH H., *The property Aspects of the European Patent with Unitary Effect: a National Perspective for a European Prospect?*, op. cit., p. 11, osserva che se l'applicazione della legge tedesca può giustificarsi in relazione a ipotesi del tutto carenti di collegamento con gli Stati dell'Unione europea, si giustifica meno alla luce dell'art. 118 TFUE nel caso in cui l'inventore sia residente nell'Unione europea, magari in uno Stato che partecipa pure alla cooperazione rafforzata ma che non ha ratificato l'accordo TUB, o viceversa. In senso analogo HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 143.

³⁹⁰ Il rilievo è di JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, p. 19.

europeo per la prima volta dopo quasi quarant'anni dal primo tentativo risalente alla Convenzione sul Brevetto Comunitario del 1975 (v. sopra par. 0). Durante questo lungo lasso di tempo, alla mancata uniformazione della disciplina sul piano sovranazionale hanno in parte sopperito le normative nazionali, che sono andate nel corso del tempo progressivamente armonizzandosi sulla base del modello costituito dalle norme della CBC e delle altre disposizioni di matrice sovranazionale nel frattempo emanate (accordo TRIPs, direttiva *Enforcement*, ecc., v. sopra par. 0) ³⁹¹. L'armonizzazione delle discipline nazionali non può tuttavia ritenersi di per sé sufficiente a realizzare una tutela uniforme negli Stati dell'Unione, date le differenze di trattamento che tutt'ora permangono³⁹². La necessità per i titolari di brevetti europei di sottostare alle varie discipline statali in cui il brevetto è efficace comporta rilevanti inconvenienti ormai noti (costi di consulenza, possibile contrasto di giudicati in relazione ad analoghe situazioni, ecc.) che ancora oggi sono ritenuti costituire una delle maggiori cause di inefficienza del sistema brevettuale europeo³⁹³.

Con il pacchetto si è cercato di progredire sotto questo profilo, approntando un set di norme uniformi in relazione ai diritti conferiti dal brevetto, all'ambito di tutela e alle relative eccezioni. Una simile previsione non era solo raccomandabile, ma addirittura si imponeva a fronte della previsione di un titolo con effetto unitario comuni agli Stati europei (*rectius*, aderenti alla cooperazione rafforzata), che trova la sua base giuridica nell'art. 118 TFUE. Come noto la possibilità di prevedere titoli europei attribuita dall'art. 118 TFUE alle istituzioni dell'Unione è finalizzata a “*garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione*”. Pertanto la previsione di un titolo europeo non poteva prescindere da una “protezione uniforme”, in quanto l'eventuale mancanza di uniformità della protezione avrebbe determinato la contrarietà della normativa all'art. 118 TFUE³⁹⁴.

³⁹¹ Per un'ampia e approfondita analisi delle disposizioni della CBC sulla contraffazione, in comparazione alle discipline nazionali di Stati europei e realtà extraeuropee, si rinvia a BENYAMINI A., *Patent Infringement in the European Community*, op. cit.

³⁹² Sul tema dei giudicati contrastanti e gli ulteriori inconvenienti del sistema attuale si rinvia a quanto illustrato nel par. 0.

³⁹³ HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 139.

³⁹⁴ HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 139, definisce l'unificazione della disciplina sostanziale come uno dei risultati più importanti conseguiti dal pacchetto brevettuale, sebbene criticabile per il percorso logico-giuridico con il quale vi si giunge tale da minare la bontà dell'esito finale così conseguito.

Nel pacchetto sul brevetto unitario la regolamentazione dei diritti conferiti dal brevetto è rimessa al combinato disposto di disposizioni di fonte diversa, in parte contenute nel regolamento sul brevetto unitario n. 1257/12 e in parte contenute nell'accordo TUB. Questo assetto costituisce il risultato di una travagliata opera di negoziazione attuata in fase di definizione dei progetti, che ha determinato in corso d'opera il mutamento di collocazione delle disposizioni sostanziali rispetto alla proposta iniziale, realizzando una soluzione di compromesso dell'ultimo momento caratterizzata tuttavia da una certa complessità e farraginosità.

Inizialmente, la disciplina in questione era contenuta negli artt. 6-8 della proposta di regolamento sull'attuazione della cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale unitaria³⁹⁵. Questa costituiva la sede più ovvia, considerato che la previsione di un titolo ad effetto unitario non può che accompagnarsi a una disciplina sostanziale unitaria dei diritti attribuiti dal brevetto e relative limitazioni³⁹⁶, come è accaduto del resto nell'ambito della previsione di altri titoli di proprietà intellettuale ad effetto unitario quali il marchio comunitario ora marchio dell'Unione europea (artt. 4-23 reg. 207/09 come modificati dal reg. 2424/15), i disegni e modelli comunitari (artt. 3-13 e 19-23 reg. 6/02), la privativa per nuove varietà vegetali (artt. 5-10 e 13-21 reg. 2100/94)³⁹⁷.

Senonché in fase di definizione del progetto, come già si è anticipato sopra nel par. 5, il Consiglio Europeo, su richiesta del primo ministro inglese David Cameron, ha proposto la soppressione degli artt. 6-8 dalla proposta di regolamento. Il mantenimento di questa disciplina vedeva tra i maggiori oppositori il Regno Unito³⁹⁸,

³⁹⁵ Proposta di regolamento COM(2011) 215 def., del 13 aprile 2011.

³⁹⁶ In questo senso tra gli altri GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 16.

³⁹⁷ Per un'analisi degli aspetti inerenti alla legge applicabile nei sistemi del marchio comunitario e del design comunitario si rinvia a KUR A., *Enforcement of unitary intellectual property rights: international jurisdiction and applicable law*, op. cit., p. 468 ss.

³⁹⁸ Si veda in proposito *House of Commons, European Scrutiny Committee, The unified patent court: help or hindrance?*, Sixty-fifth Report of Session 2010-12, 25 aprile 2012, in <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmenuleg/1799/1799.pdf>, parr. 64-80.

oltre a studiosi³⁹⁹, operatori giuridici ed esponenti dell'industria⁴⁰⁰. Alla base delle contestazioni vi era l'intento dichiarato di evitare il sindacato della Corte di giustizia, ritenuta inadatta a giudicare di questioni in materia brevettuale⁴⁰¹ - nell'ambito della quale la Corte di giustizia si è espressa con sentenze ritenute da più parti insoddisfacenti⁴⁰² - stante l'elevato tecnicismo che caratterizza la materia e le tempistiche di giudizio considerate eccessivamente lunghe per poter assicurare una protezione efficace⁴⁰³.

³⁹⁹ Si vedano AIPPI Resolution Q165, 30 ottobre 2012, Unified patent Court, in http://patlit.blogspot.it/2012_10_01_archive.html, punto 3, e KRASSER R., *Effects of an inclusion of regulations concerning the content and limits of the patent holder's rights to prohibit in an EU regulation for the creation of unitary European patent protection*, op. cit., pag. 8, il quale indica vari elementi di ambiguità degli artt. 6-8 reg. 1257/12 che potrebbero dare luogo all'intervento della Corte di giustizia.

⁴⁰⁰ Si rinvia in proposito ai riferimenti riportati in GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 16.

⁴⁰¹ Si veda in proposito AIPPI Resolution Q165, 30 ottobre 2012, Unified patent Court, in http://patlit.blogspot.it/2012_10_01_archive.html, punto 2 "AIPPI believes that the proposed system will not provide an improved experience for patent users. This is particularly the case if individual patent cases are subject to a third or fourth level of appellate review, with the General Court or the European Court of Justice being asked to consider substantive questions of patent law. AIPPI accepts that the proposed system is within the legal framework of the European Union, and its existence and structure are subject to the review of the European Court of Justice. It believes, however, that the draft Regulation should be amended so as to make it clear that under the new system the European Court of Justice will have no greater role concerning the grant or exercise of unitary patents than is presently the case for EP patents". Sul punto si vedano inoltre MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 14, PAGENBERG J., *Unitary patent and Unified court – What lies ahead?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2013, Vol. 8, No. 6, p. 481, JAEGER T., *Shielding the unitary patent from the ECJ: a rash and futile exercise*, in *IIC*, 2013, 44(4), p. 391; TILMANN W., *The compromise on the uniform protection for EU patents*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2013, Vol. 8, No. 1, p. 78; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 178, JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08*, in *SSRN*, 9, DREXL J., *The european unitary patent system: on the 'unconstitutional' misuse of conflict-of-law rules*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-01*, in *SSRN*, p. 8.

⁴⁰² Tra gli altri cfr. il caso *Monsanto*, procedimenti C-58/10 e C-68/10, con riferimento alla direttiva 98/44/CE sulle invenzioni biotecnologiche e in particolare sull'ambito di protezione di brevetti per organismi geneticamente modificati, e procedimento C-34/10, caso *Brüstle*, in relazione alla protezione brevettuale di embrioni di cellule staminali. Sui regolamenti n. 469/09 e 1610/96 sui certificati protettivi supplementari cfr. la sentenza 23 gennaio 1997, C-181-95, caso *Biogen*, e più di recente le tre sentenze del 12 dicembre 2013 (C-443/12, caso *Actavis v Sanofi*; C-484/12, caso *Georgetown University v Octrooicentrum Nederland*; e C-493/12, caso *Eli Lilly v HGS*) rispetto alle quali si vedano le note critiche in SNODIN M., *Three CJEU decisions that answer some questions but pose many more*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2014, 1; e ancora con sentenza del 12 marzo 2015, C-443/12, caso *Actavis v Sanofi*.

⁴⁰³ Entrambe le motivazioni appaiono poco persuasive per GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 17, il quale sottolinea che la Corte di giustizia già si occupa da anni di interpretare norme in materia brevettuale caratterizzate da elevato tecnicismo, come la direttiva 98/44/CE sulle invenzioni biotecnologiche, e i regolamenti n. 469/09 e 1610/96 sui certificati protettivi supplementari. Sulle tempistiche di giudizio rileva inoltre che il rinvio pregiudiziale è comunque previsto per le materie disciplinate dai due regolamenti sul brevetto unitario (es. principio di esaurimento ex art. 6 reg. 1257/12), e per tutte le materie disciplinate dal diritto dell'Unione comunque richiamate nell'accordo (limitazioni ex art. 27 dell'accordo TUB che richiamano disposizioni di diritto UE, art. 30 sui certificati protettivi complementari). Osserva infine l'autore che probabilmente la ragione di fondo

La proposta del Consiglio europeo incontrò l'opposizione del Parlamento, che ad esito della sessione plenaria del 2-5 luglio 2012 rinviò il voto sul progetto, su richiesta dei relatori Bernard Rapkay e Klaus-Heiner Lehne, come reazione all'intenzione dichiarata dal Consiglio di aderire alla proposta del Consiglio europeo eliminando i tre articoli in questione, nonostante nel dicembre 2011 si fosse impegnato con il Parlamento ad approvare il progetto così come allora presentato a condizione che il Parlamento facesse altrettanto. L'opposizione del Parlamento era motivata dalla considerazione che la cancellazione degli artt. 6-8 avrebbe notevolmente indebolito il progetto, trattandosi del cuore della disciplina di un brevetto che potesse definirsi ad effetto "unitario". Il servizio legale del Parlamento produsse al riguardo un'opinione in data 9 luglio 2012, in cui rilevò che la rimozione di una simile disciplina avrebbe reso il regolamento non compatibile con l'art. 118 TFUE⁴⁰⁴.

L'impasse venne superato sul piano politico nel novembre 2012, sotto la Presidenza di Cipro, eliminando gli articoli 6-8 dalla proposta di regolamento e trasferendone il contenuto negli artt. 25-27 dell'accordo TUB. In realtà non si trattò di un vero e proprio spostamento di disciplina, perché la bozza di accordo sul tribunale unificato allora in discussione già prevedeva disposizioni di analogo contenuto (artt. 14f, 14g, e 14h) che erano però applicabili solo al brevetto europeo (in quanto facevano da specchio agli artt. 6-8 reg. 1257/12 applicabili solo al brevetto unitario)⁴⁰⁵; pertanto l'operazione fu quella di eliminare gli artt. 6-8 dal regolamento sul brevetto unitario e al contempo estendere a quest'ultimo le norme sostanziali di analogo contenuto previste nell'accordo TUB con riferimento al brevetto europeo (che nel frattempo venivano rinumerate negli artt. 25-27) per il tramite dell'art. 5 del reg. 1257/12 che

fu squisitamente politica, volta a sottrarre alla Corte di giustizia poteri di intervento e di indirizzo del sistema europeo dell'*enforcement*, ciò che avrebbe svantaggiato i brevetti unitari rispetto a quelli tradizionali la cui disciplina (CBE) non rientra nel diritto dell'Unione.

⁴⁰⁴ *Legal opinion, Re: enhanced cooperation in the area of unitary patent protection - 2011/0093(COD) - Deletion of Articles 6, 7 and 8 of the proposed regulation - Postponement of the vote in the Parliament's plenary*, 2 luglio 2012. In senso contrario KRASSER R., *Effects of an inclusion of regulations concerning the content and limits of the patent holder's rights to prohibit in an EU regulation for the creation of unitary European patent protection*, op. cit., pag. 9, ritiene che ai fini della compatibilità con l'art. 118 TFUE sia sufficiente che il diritto di proprietà industriale sia creato da una disposizione di diritto dell'Unione.

⁴⁰⁵ Si vedano il *Draft Agreement on the European Union Patent Judiciary* (9124/08) del 14 maggio 2008; e la proposta di accordo redatta dal Consiglio dopo il parere n. 1/09 della Corte di giustizia: *Draft agreement on a unified patent court and draft statute – presidency text* del 14 giugno 2011 (11533/11).

disciplina l'effetto uniforme del brevetto⁴⁰⁶.

La soluzione parve costituire un compromesso soddisfacente, in quanto da un lato l'estraneità al diritto dell'Unione dell'accordo TUB pareva consentire di escludere il sindacato della Corte di giustizia, e dall'altro la compatibilità del regolamento all'art. 118 TFUE veniva assicurata inserendo l'art. 5 sulla tutela uniforme del brevetto unitario⁴⁰⁷. La nuova proposta incontrò dunque l'approvazione del Parlamento l'11 dicembre 2012, dando poi vita al regolamento 1257/12 (e al regolamento 1260/12) nella forma attualmente vigente, in cui la tutela uniforme del brevetto è disciplinata dall'art. 5. Qualche mese più tardi, il 19 febbraio 2013 veniva firmato l'accordo TUB con gli artt. 25-27 applicabili al brevetto europeo con effetto unitario e senza effetto unitario, che fissano la disciplina sostanziale unificata della contraffazione, e il suo contraltare costituito dai limiti alla protezione brevettuale.

Di questo assetto è stata comunque posta in dubbio la compatibilità con l'art. 118 TFUE, considerato che la disciplina degli effetti del brevetto rimane rimessa a un atto internazionale, esterno al diritto dell'Unione (come già accade in merito agli aspetti inerenti ai requisiti di brevettabilità), con conseguente impossibilità per l'Unione di intervenire sull'intera disciplina del diritto dei brevetti⁴⁰⁸. Il punto è stato trattato dalla Corte di giustizia nelle sentenze del 5 maggio 2015 (C-146/13 e C-147/13) che ha ritenuto tuttavia il rilievo infondato rigettando i ricorsi proposti a tal riguardo dalla Spagna⁴⁰⁹.

⁴⁰⁶ Art. 5 reg. 1257/12: *“Il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili. La portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario. Gli atti avverso cui il brevetto fornisce la tutela di cui al paragrafo 1 e le limitazioni applicabili sono definiti dalla normativa applicata ai brevetti europei con effetto unitario negli Stati membri partecipanti il cui diritto nazionale si applica al brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà a norma dell'articolo 7”*. Sul punto v. quanto indicato *infra*.

⁴⁰⁷ HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 140.

⁴⁰⁸ HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. - ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553; JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, op. cit., p. 7, ID., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, 17, si interroga se la base giuridica più adeguata non fosse l'art. 114 TFUE (misure di armonizzazione), WADLOW C., *'Hamlet without the prince': Can the Unitary Patent Regulation strut its stuff without Articles 6-8?*, op. cit., p. 210; STROWEL A. - DE VISSCHER F. - CASSIERS V., *L'Unione non può essere privata dei suoi poteri da parte degli Stati membri: il pericoloso precedente del pacchetto brevetti*, in *Dir. ind.*, 3/2015, p. 222; DREXL J., *The european unitary patent system: on the 'unconstitutional' misuse of conflict-of-law rules*, op. cit.

⁴⁰⁹ Si rinvia a quanto osservato nella nota 61. Osserva a questo riguardo JAEGER T., *What's in the unitary*

Conviene dunque esaminare la relazione tra le disposizioni sopra citate, per comprendere se e in che misura il tribunale unificato possa o debba applicare gli artt. 25-27 dell'accordo TUB alla luce dell'art. 5 del reg. 1257/12, e se possa effettivamente dirsi che il brevetto europeo ad effetto unitario conferisce una protezione uniforme. In secondo luogo, occorre vagliare se il risultato di evitare il sindacato della Corte di giustizia (ambito dai fautori dell'eliminazione degli artt. 6-8 della proposta originaria di regolamento) sia stato effettivamente ottenuto.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'analisi della relazione tra le norme sostanziali del reg. 1257/12 e dell'accordo TUB non può che partire dal regolamento, posto che come si è visto sopra (par. 0) ai sensi degli artt. 20-24 dell'accordo TUB il tribunale unificato deve fare anzitutto applicazione delle norme di diritto dell'Unione e in particolare del regolamento n. 1257/12.

La disciplina della tutela del brevetto è contenuta, come si è detto, nell'art. 5. I primi due paragrafi dell'articolo disciplinano la portata dell'effetto unitario, statuendo che il brevetto con effetto unitario conferisce al titolare il diritto (uniforme in tutti gli Stati partecipanti) di impedire ai terzi di commettere atti di contraffazione in tutti i territori degli Stati partecipanti, fatte salve le limitazioni applicabili (anch'esse uniformi). La disposizione che interessa in questa sede è il paragrafo 3 dell'art. 5 reg. 1257/12, che disciplina quali siano in concreto gli atti che costituiscono contraffazione del brevetto e le relative eccezioni nei termini seguenti: *“Gli atti avverso cui il brevetto fornisce la tutela di cui al paragrafo 1 e le limitazioni applicabili sono definiti dalla normativa applicata ai brevetti europei con effetto unitario negli Stati membri partecipanti il cui diritto nazionale si applica al brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà a norma dell'articolo 7”*.

L'art. 5, par. 3, richiama quindi i criteri di collegamento previsti dall'art. 7 (esaminati nel paragrafo precedente). Ne deriva che gli atti avverso cui il brevetto fornisce tutela e le limitazioni applicabili sono definiti dalla normativa applicata ai brevetti con effetto unitario nello Stato in cui il richiedente del brevetto aveva la residenza o la sede (principale o in mancanza anche non principale) al momento del deposito della domanda, se all'epoca quello Stato aderiva alla cooperazione rafforzata e all'accordo

patent package?, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, 8, che la compatibilità dei regolamenti con il diritto dell'Unione potrebbe essere oggetto di vaglio da parte della Corte di giustizia nell'ambito di richieste di rinvio pregiudiziale da parte di tribunali nazionali in caso di dubbi sulla validità dei regolamenti, alla luce dei principi di cui ai casi *Rau* e *FotoFrost*).

TUB. In caso contrario la definizione di questi aspetti è rimessa alla normativa applicata ai brevetti con effetto unitario in Germania.

A questo riguardo, sempre nel paragrafo precedente, si è rilevato che l'art. 7 prevede una frammentazione della legge applicabile al brevetto in quanto oggetto di proprietà, in quanto viene in applicazione una legge nazionale diversa a seconda della localizzazione del richiedente. Se anche l'art. 5, par. 3, richiamando l'art. 7, implicasse una frammentazione della legge applicabile, ne deriverebbe una insanabile contraddizione con l'effetto unitario e tutela uniforme attribuiti al brevetto con effetto unitario dall'articolo 5 medesimo. La tutela uniforme presuppone infatti non solo che un brevetto singolarmente considerato sia soggetto alla medesima normativa in tutti gli Stati di efficacia, ma anche che qualsiasi brevetto europeo ad effetto unitario, quale che sia la sede o residenza del richiedente, abbia lo stesso effetto su tale territorio⁴¹⁰. Se così non fosse, la norma si dovrebbe ritenere incompatibile con l'art. 118 TFUE che come si è detto impone l'uniformità della protezione.

Una attenta lettura della norma consente di evincere che l'art. 5, par. 3, non si limita a richiamare la legge nazionale di uno Stato membro, ma richiama l'intera "*normativa applicata ai brevetti europei con effetto unitario*" in quello Stato membro. Il richiamo è dunque più ampio rispetto al richiamo alla legge nazionale effettuato dall'art. 7, in quanto oltre alla legge nazionale sono richiamate - in prima battuta - anche le normative sovranazionali valide in quello Stato membro e applicabili al brevetto europeo con effetto unitario, e dunque le norme di diritto dell'Unione e le convenzioni internazionali relative alla materia brevettuale. In sostanza, l'art. 5 si rimette ai criteri indicati dall'art. 7 per selezionare l'ordinamento di uno Stato membro, ma non si limita a richiamarne (come fa l'art. 7) la sola legge nazionale, bensì richiama tutta la normativa applicabile in quello Stato al brevetto europeo con effetto unitario, che non è solo quella nazionale (la quale trova anzi applicazione residuale), ma si compone innanzitutto delle norme sovranazionali che disciplinano il brevetto unitario, le quali trovano applicazione in via prioritaria negli ordinamenti di tutti gli Stati partecipanti⁴¹¹.

⁴¹⁰ GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 15.

⁴¹¹ Tra gli altri si vedano sul punto GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 15, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 23; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 26. A conferma di questa impostazione si può leggere il Considerando 9 del reg. 1257/12, che individua la disciplina applicabile alle questioni non trattate dai

Il rinvio si estende dunque in primo luogo all'accordo TUB e in particolare agli artt. 25-27 sugli atti che costituiscono contraffazione diretta, contraffazione indiretta, e sulle limitazioni al diritto di brevetto. Viene inoltre in rilievo l'art. 69 CBE e il relativo protocollo interpretativo in merito all'interpretazione del brevetto e alla dottrina degli equivalenti (su cui v. sopra il par. 15.1). Le norme dell'accordo TUB e quelle della CBE trovano sempre applicazione in tutti i Paesi a cui si estende l'effetto unitario del brevetto, posto che questi ultimi sono tutti aderenti all'accordo TUB ai sensi dell'art. 18, par. 2, del reg. 1257/12 (v. sopra par. 15) e anche alla CBE (v. sopra par. 0). Pertanto, il rinvio alla “*normativa applicata ai brevetti europei con effetto unitario negli Stati membri partecipanti*” operato dall'art. 5, par. 3, del reg. 1257/12, conduce sempre e in ogni caso all'applicazione degli artt. 25-27 dell'accordo TUB (oltre che dell'art. 69 CBE)⁴¹². L'art. 5, par. 3 dunque, diversamente dell'art. 7, conduce all'applicazione di una disciplina uniforme degli atti che violano il brevetto e delle relative limitazioni, e in questi termini può dunque ritenersi compatibile con l'art. 118 TFUE, oltre che coerente con il par. 2 dello stesso art. 5 del reg. 1257/12 secondo cui “*La portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario*”.

Non sono tuttavia mancate critiche in dottrina rispetto a questa impostazione. Si è rilevato che il richiamo a un criterio di natura personale quale la residenza o la sede del titolare, se può forse costituire un valido collegamento per regolare il brevetto in quanto oggetto di proprietà come è previsto dall'art. 7 reg. 1257/12, non è idoneo a individuare la disciplina applicabile alla contraffazione in quanto non ha alcun nesso con la stessa, posto che gli atti lesivi del brevetto ben possono essere realizzati in uno Stato diverso da quello in cui il titolare aveva la residenza o la sede al momento del

regolamenti sul brevetto unitario mediante rinvio alle “*disposizioni della CBE, l'accordo relativo a un tribunale unificato dei brevetti, incluse le disposizioni che definiscono la portata di tale diritto e le sue limitazioni, e il diritto nazionale, comprese le norme di diritto privato internazionale*”. Dubitativo rispetto a questo assetto DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 311, che osserva che l'art. 5 presupporrebbe che le regole applicabili siano diverse da Stato a Stato, e non comprende allora a quale titolo dovrebbe applicarsi la disciplina di cui agli artt. 25-27 dell'accordo TUB a fronte della rimessione del regolamento alle discipline nazionali. In senso analogo KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 179.

⁴¹² Rileva WADLOW C., *Hamlet without the prince: Can the Unitary Patent Regulation strut its stuff without Articles 6-8?*, op. cit., p. 208, che le norme della CBE e dell'accordo TUB definiscono rispettivamente “cosa” e “quali atti” costituiscono contraffazione.

deposito della domanda di brevetto o dalla Germania in via residuale⁴¹³. Sarebbe stato più coerente il criterio di collegamento del luogo in cui è avvenuta o può avvenire la contraffazione, compatibilmente con quanto dispone il reg. 864/07, c.d. Roma II, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, il cui art. 8 individua la legge applicabile alla contraffazione brevettuale in quella del Paese per cui la protezione è richiesta⁴¹⁴. Il rilievo è condivisibile, anche se alla luce di quanto osservato sopra la diversa soluzione non avrebbe determinato particolari differenze all'atto pratico, perché in entrambi i casi si arriva all'applicazione in via prioritaria delle norme uniformi dell'accordo TUB. Nel sistema così consegnato è infatti sostanzialmente irrilevante quale ordinamento nazionale venga in concreto richiamato, posto che - quale che sia lo Stato nazionale alla cui normativa si fa rinvio - la disciplina che viene sempre e comunque in applicazione è quella uniformemente prevista dagli artt. 25-27 dell'accordo TUB, che non può essere modificata né integrata dalla disciplina nazionale⁴¹⁵.

Per la verità sembrano potersi individuare alcune questioni che non sono regolate dall'accordo TUB né da altre norme sovranazionali, per cui potrebbe venire in applicazione il diritto nazionale, con riferimento ad esempio alla disciplina del concorso nella contraffazione (al di fuori della fattispecie di contraffazione indiretta di cui all'art. 26 dell'accordo TUB) e alla disciplina della responsabilità solidale⁴¹⁶. Tuttavia, queste questioni non paiono rientrare nel campo di applicazione dell'art. 5 del reg. 1257/12, il quale individua la legge nazionale solo con riferimento alla definizione degli atti contro cui il brevetto fornisce tutela e alle limitazioni applicabili. Non applicandosi l'art. 5, la legge nazionale non è individuata in base ai criteri previsti dal richiamato art. 7. Il diritto nazionale viene dunque in applicazione in questi casi

⁴¹³ HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 142.

⁴¹⁴ Art. 8 reg. 864/07 (*"Violazione dei diritti di proprietà intellettuale"*): *"La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del Paese per il quale la protezione è chiesta. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del Paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14"*.

⁴¹⁵ HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 142; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 19.

⁴¹⁶ GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 19.

come fonte residuale ai sensi dell'art. 24, par. 1, lett. e, dell'accordo TUB (v. sopra par. 14.3), ed è individuato ai sensi dell'art. 24, par. 2, lett. a, accordo TUB in base al criterio previsto dell'art. 8, par. 2, del reg. 864/07 (Roma II) che fa riferimento alla legge dello Stato in cui è commessa la violazione⁴¹⁷.

Ciò posto, fermo dunque che l'art. 5 conduce necessariamente all'applicazione della disciplina di cui agli artt. 25-27 dell'accordo TUB, assicurando dunque sotto questo profilo una protezione uniforme, viene allora da chiedersi se davvero l'espunzione dal regolamento delle norme sostanziali di cui agli ex artt. 6-8 e la previsione del solo art. 5 escludano il sindacato della Corte di giustizia sulle questioni inerenti agli atti che costituiscono contraffazione e alle limitazioni del brevetto.

La risposta dipende dalla natura che si attribuisce al richiamo operato agli artt. 25-27 dell'accordo TUB dall'art. 5, par. 3, del reg. 1257/12, come un rinvio di natura formale o di natura materiale⁴¹⁸: se il rinvio fosse qualificabile come formale, gli artt. 25-27 dell'accordo TUB verrebbero in applicazione in qualità di norme di diritto convenzionale, rispetto alle quali non può profilarsi un sindacato della Corte di giustizia⁴¹⁹; se invece il rinvio si qualificasse come materiale, gli artt. 25-27 dell'accordo TUB si dovrebbero intendere come incorporati nella norma di richiamo costituita dall'art. 5, rispetto alla quale la Corte di giustizia ha giurisdizione trattandosi di una disposizione di diritto dell'Unione⁴²⁰. La seconda tesi pare preferibile, anzitutto sul

⁴¹⁷ Vedi sopra par. 15.2.2.

⁴¹⁸ Il rinvio formale richiama l'ordinamento nazionale nel suo complesso, nel quale viene individuata, secondo i criteri propri dell'ordinamento considerato, la disciplina regolatrice della fattispecie concreta, che mantiene la propria natura e il proprio rango. Il rinvio materiale non richiama invece l'ordinamento nazionale nel suo complesso, bensì solo il contenuto della disciplina materiale di una data fonte nazionale, quale esistente in quel momento nell'ordinamento richiamato, che non viene applicata in quanto tale (quindi non mantiene il proprio rango e natura) ma va ad incorporare il contenuto della norma richiamante. Sulla distinzione si veda sopra il par. 14.3 e HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., pp. 145.

⁴¹⁹ A favore della tesi interpretativa che esclude il sindacato della Corte di giustizia sugli artt. 25-27 dell'accordo TUB si vedano DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 310; CERULLI IRELLI V., *Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, op. cit., p. 401; STROWEL A. – DE VISSCHER F. – CASSIERS V., *L'Unione non può essere privata dei suoi poteri da parte degli Stati membri: il pericoloso precedente del pacchetto brevetti*, op. cit., p. 222.

⁴²⁰ A favore della tesi secondo cui l'art. 5 incorpora il contenuto degli artt. 25-27 dell'accordo TUB e quindi l'applicazione di queste norme costituisce applicazione di diritto dell'Unione, con conseguente sindacabilità sul punto da parte della Corte di giustizia, si vedano ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 42; TILMANN W., *The compromise on the uniform protection*

piano dell'interpretazione letterale, posto che l'art. 5 reg. 1257/12 delimita la portata del rinvio ad un ambito circoscritto (gli atti avverso cui il brevetto fornisce tutela e le limitazioni applicabili) e una tale circostanza appare più coerente con un richiamo di natura materiale (al contenuto di una specifica normativa) piuttosto che di natura formale (a un ordinamento nel suo complesso)⁴²¹. In secondo luogo, la sindacabilità di questa normativa da parte della Corte di giustizia appare più coerente con l'art. 118 TFUE: appare infatti dubbio che si possa realizzare una protezione effettivamente uniforme sul territorio dell'Unione se la disciplina degli effetti del brevetto rimane al di fuori del diritto dell'Unione, sottratta all'interpretazione in via pregiudiziale della Corte di giustizia che è funzionale proprio ad assicurare la coerente applicazione del diritto UE⁴²². Inoltre, il sindacato della Corte di giustizia sul punto si potrebbe ritenere comunque possibile in relazione all'art. 3, par. 2, secondo periodo, del reg. 1257/12 che prescrive che il brevetto “*fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti*”⁴²³. Infine, resta in ogni caso ferma la competenza della Corte di giustizia a interpretare le disposizioni dell'accordo TRIPs, che prevedono il livello minimo di protezione sul piano dei diritti conferiti dal brevetto (art. 28 accordo TRIPs) e delle limitazioni al diritto di brevetto (art. 30 accordo TRIPs), che le disposizioni dell'accordo TUB sono comunque tenute a rispettare⁴²⁴.

for EU patents, op. cit., p. 81; ROMANDINI R. – KLICZNIK A., *The territoriality principle and transnational use of patented inventions, the wider reach of a unitary patent and the role of the CJEU*, in IIC, 2013, p. 537; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 18; HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 145; JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, op. cit., p. 7 ID., *Shielding the unitary patent from the ECJ: a rash and futile exercise*, op. cit., p. 391; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 26.

⁴²¹ TILMANN W., *The compromise on the uniform protection for EU patents*, op. cit., p. 81; HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 145.

⁴²² GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 18. Sul punto si veda anche il parere n. 1/09 della Corte di giustizia, i cui contenuti sono illustrati sopra nel par. 4.

⁴²³ In questo senso ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 42.

⁴²⁴ Sul punto DIMOPOULOS A. – VANTSIOURI P., *Of TRIPs and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law*, op. cit., 21, ROMANDINI R. – KLICZNIK A., *The territoriality principle and transnational use of patented inventions, the wider reach of a unitary patent and the role of the CJEU*, in IIC, 2013, p. 538.; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 18. Sull'interpretabilità delle norme dell'accordo TRIPs da parte della Corte di giustizia si veda la sentenza della Corte 18 luglio 2013, C-414/11, caso *Daichi Sankyo c. Demo*. Si rinvia sul punto al par. 14.1. Per un confronto tra gli artt. 25 e 27 accordo TUB con gli artt. 28 e 30 accordo TRIPs si vedano i paragrafi successivi.

15.2.3 (segue) la disciplina della contraffazione: l'art. 25 dell'accordo TUB

Appurato che il tribunale unificato, al fine di giudicare la contraffazione con riferimento al brevetto europeo con effetto unitario, dovrà fare applicazione degli artt. 25-27 dell'accordo TUB in virtù del richiamo operato dall'art. 5 del reg. 1257/12 (sul punto v. il paragrafo precedente), conviene ora passare in esame queste disposizioni ed evidenziarne le differenze rispetto alla disciplina attualmente vigente in Italia.

Antesignani degli artt. 25-27 dell'accordo TUB sono gli artt. 29-31 della CBC del 1975 (che con la versione del 1989 sono stati rinumerati negli artt. 25-27)⁴²⁵, il cui contenuto è in larga parte riprodotto nelle disposizioni dell'accordo TUB. Rispetto a queste l'accordo TUB non prevede dunque una rottura, ma si pone in linea di continuità. Il che da un lato è condivisibile, posto che le norme della CBC, nonostante la mancata entrata in vigore, hanno costituito l'archetipo sulla cui base sono state modellate le discipline nazionali nel corso degli anni (v. sopra par. 0). Tuttavia, l'appiattimento dell'accordo TUB su queste disposizioni è stato forse eccessivo, in quanto salvo alcune limitate previsioni non è stata colta l'occasione per introdurre una regolamentazione più moderna che tenesse conto di aspetti di attualità emersi successivamente alla CBC e degli sviluppi dell'esperienza dottrinale e giurisprudenziale nel frattempo occorsa⁴²⁶.

Fatta questa premessa e passando ad esaminare l'art. 25 dell'accordo TUB (rubricato *“Diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione”*) esso disciplina gli atti che costituiscono contraffazione c.d. diretta del brevetto, nei seguenti termini: *“Un brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di: a) fabbricare, offrire, immettere sul mercato o utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare*

⁴²⁵ Per un'analisi di queste disposizioni della CBC si vedano SCUFFI M., *Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993*, op. cit., BENYAMINI A., *Patent Infringement in the European Community*, op. cit., 57 ss., e sopra il par. 0.

⁴²⁶ Critico sotto questo profilo è DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 309 e 312, che menziona a titolo di esempio il mancato aggiornamento della disciplina dell'eccezione sperimentale, delle biotecnologie, dell'*information technology*, e la mancata considerazione di tematiche quali i *patent pool*, *patent tickets*, e *research tools*, da cui consegue anche un rischio di difformità nella decisione di queste tematiche da parte dei tribunali. Ulteriore aspetto di critica è che l'accordo TUB si sia modellato sul testo della CBC invece che sul più recente testo della proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000 (v. sopra par. 2) che operava scelte diverse (e forse maggiormente condivisibili) in relazione a tematiche importanti come il diritto di preuso e le licenze obbligatorie, come si dirà più ampiamente infra (parr. 15.2.7-15.2.8).

ovvero conservare il prodotto a tali fini; b) utilizzare un procedimento che è oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione del procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, offrire il procedimento affinché sia utilizzato nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto; c) offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero conservare a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante un procedimento che è oggetto del brevetto”.

La lettera a dell'art. 25 riproduce esattamente la lettera a dell'art. 29 della CBC del 1975 (art. 25, nella versione della CBC del 1989), salvo qualche modifica non sostanziale. Analoga disposizione è prevista nell'art. 28, par. 1, lett. a, dell'accordo TRIPs (a cui si rifà l'art. 66, co. 2, lett. a, c.p.i.⁴²⁷). Il confronto con la disciplina italiana evidenzia in primo luogo che l'art. 66 c.p.i. vieta la condotta di “vendere” il prodotto coperto da brevetto, laddove l'accordo TUB parla più genericamente di “offrire”, il che sembra idoneo a ricomprendere anche l'ipotesi dell'offerta a titolo gratuito (ad esempio a fini promozionali). Inoltre, la disciplina italiana non vieta, a differenza dell'accordo TUB, la condotta di “conservare il prodotto” ai fini di compiere le condotte censurate dalla lettera in questione⁴²⁸.

Anche la lettera b dell'art. 25 dell'accordo TUB riproduce la corrispondente lettera dell'art. 29 della CBC del 1975 (art. 25 della seconda versione del 1989) nonché l'art. 28, par. 1, lett. b, primo periodo dell'accordo TRIPs, a cui si rifà l'art. 6, co. 2, lett. b, primo periodo, c.p.i. L'unica differenza di un certo rilievo (comunque marginale)

⁴²⁷ Art. 66 c.p.i.: “I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione”.

⁴²⁸ A questo riguardo KRASSER R., *Effects of an inclusion of regulations concerning the content and limits of the patent holder's rights to prohibit in an EU regulation for the creation of unitary European patent protection*, op. cit., pag. 4, evidenzia alcuni problemi interpretativi rimasti irrisolti nella formulazione della norma, tra cui il riferimento alla nozione di “fabbricare”, rispetto alla quale è problematica la riconduzione o meno delle realizzazioni parziali dell'invenzione, e della riparazione di prodotti brevettati. Ulteriori dubbi sussistono rispetto alle nozioni di “immettere sul mercato” e “importare”, non essendo chiaro se costituisca contraffazione la mera esportazione da uno Stato in cui il brevetto è efficace, o il transito, senza che il prodotto entri nella disponibilità di terze parti (la soluzione sembrerebbe essere negativa), come pure del caso di importazione senza averli offerti sul mercato (la soluzione dovrebbe essere positiva). Sull'opportunità di prevedere una disciplina uniforme delle merci in transito v. LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*, op. cit.

rispetto alla CBC si ritrova nella seconda ipotesi delineata nella lettera in questione, costituita dall'offerta di un procedimento brevettato affinché sia usato in Stati membri in cui il brevetto ha effetto: mentre la disciplina attuale prevede che il titolare ha diritto di vietare questa condotta qualora il terzo sappia, oppure “*avrebbe dovuto sapere*” che l'utilizzazione del procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, il testo della CBC prevedeva quale condizione alternativa alla consapevolezza del terzo, il fatto che “*risulti evidente dalle circostanze*” che l'utilizzazione del procedimento è vietata senza consenso del titolare. Da notare invece, con riferimento alla disciplina attualmente vigente in Italia, che la condotta di offerta del procedimento brevettato non è vietata dall'art. 66, co. 2, lett. b, primo periodo, c.p.i. Ulteriore differenza terminologica della disciplina italiana è che vieta di “*applicare*” il procedimento brevettato, in luogo dell'accordo TUB che vieta di “*utilizzare*” il procedimento⁴²⁹.

Quanto alla lettera c dell'art. 25 dell'accordo TUB, relativa ai prodotti direttamente ottenuti mediante un procedimento brevettato, non vi sono modifiche sostanziali rispetto alla CBC, mentre sussistono le analoghe differenze rispetto alla disciplina italiana (art. 66, co. 2, lett. b, secondo periodo, c.p.i. che ricalca l'art. 28, co. 1, n. 2, secondo periodo, TRIPs) già indicate sopra con riferimento alla lettera a dell'art. 25⁴³⁰.

⁴²⁹ Osserva KRASSER R., *Effects of an inclusion of regulations concerning the content and limits of the patent holder's rights to prohibit in an EU regulation for the creation of unitary European patent protection*, op. cit., pag. 4, che riguardo all'uso del processo brevettato, atti preparatori come fabbricare o fornire mezzi per l'uso del processo brevettato sono da distinguere rispetto all'uso medesimo, fermo restando che la prima condotta può costituire contraffazione indiretta. A questo riguardo è tuttavia dubbio se il mero test di mezzi per l'attuazione del processo brevettato sia possibile senza il consenso del titolare. Se i mezzi per l'attuazione del procedimento brevettato sono introdotti sul territorio dell'Unione con il consenso del titolare, inoltre, è dubbio se gli stessi possono essere applicati all'attuazione del procedimento senza ulteriori consensi in applicazione del principio dell'esaurimento (potendosi se del caso ritenere sussistente un consenso implicito all'uso per l'attuazione del procedimento) oppure no (sul principio di esaurimento v. infra par. 15.2.6).

⁴³⁰ A questo riguardo KRASSER R., *Effects of an inclusion of regulations concerning the content and limits of the patent holder's rights to prohibit in an EU regulation for the creation of unitary European patent protection*, op. cit., pag. 4, osserva che possono sorgere dubbi in riferimento alla nozione di “prodotto” ottenuto direttamente mediante il processo brevettato, e in particolare se il riferimento normativo sia applicabile ai soli oggetti fisici oppure anche a risultati intangibili del processo quali suoni, luci, calore o energia elettrica (la tesi preferibile parrebbe la seconda). Inoltre, può essere difficile distinguere tra processi usati per fabbricare un prodotto da meri metodi di lavoro che si limitano a cambiare le condizioni di un prodotto, o lo verificano per specifiche qualità, senza modificarlo nella sostanza. La diretta derivazione del prodotto dal procedimento brevettato è stata oggetto di applicazioni giurisprudenziali specificamente nel caso in cui il primo risultato del processo è stato ulteriormente sottoposto a procedimento con o senza conversione chimica oppure è stato incluso come elemento dipendente di un oggetto complesso. Considerato che queste procedure non interrompono necessariamente la diretta connessione con il procedimento brevettato, occorre che siano sviluppati criteri per la corretta delimitazione degli effetti del brevetto.

15.2.4 (segue) la contraffazione indiretta disciplinata dall'art. 26 accordo TUB

L'art. 26 dell'accordo TUB disciplina gli atti che costituiscono contraffazione c.d. indiretta del brevetto. La norma (rubricata “*Diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione*”) dispone che: “*Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'articolo 25. Le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), non si considerano parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1*”.

Questa fattispecie era prevista in termini analoghi dall'art. 30 della CBC del 1975 (art. 26 della seconda versione del 1989), con la differenza (analoga all'ipotesi di cui alla lett. b dell'art. 25, illustrata nel paragrafo precedente) che la nuova disciplina vieta la condotta del terzo compiuta con consapevolezza o quando il terzo “*avrebbe dovuto sapere*” che i prodotti dallo stesso commercializzati sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione, mentre il testo della CBC prevedeva quale condizione alternativa alla consapevolezza che l'idoneità di destinazione risultasse “*evidente dalle circostanze*”⁴³¹.

La disciplina italiana non contiene una definizione legislativa della contraffazione indiretta, la quale tuttavia è stata ricostruita dalla giurisprudenza facendo leva sull'art. 124, co. 4, c.p.i. che fa riferimento ai “*mezzi specifici che servono univocamente*” a produrre o ad attuare il processo tutelato⁴³². L'Italia si è peraltro attivata per eliminare ogni

⁴³¹ Rileva KRASSER R., *Effects of an inclusion of regulations concerning the content and limits of the patent holder's rights to prohibit in an EU regulation for the creation of unitary European patent protection*, op. cit., pag. 6, che costituisce una questione da definire quali saranno le circostanze in base alle quali si potrà ritenere integrato il requisito in parola.

⁴³² Art. 124, co. 4, c.p.i.: “*Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno*”. Sul punto si veda MUSCOLO G., *Il ruolo della UPC per favorire la competitività delle imprese italiane, anche a livello internazionale. L'UPC e i patent trolls*, op. cit., p. 2.

possibile disparità di trattamento sotto questo profilo tra brevetti nazionali ed europei, introducendo una norma che riprende l'art. 26 dell'accordo TUB mediante la legge di ratifica dell'accordo TUB. La legge prevede l'aggiunta dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* all'art. 66 c.p.i., che riproducono i paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 26 dell'accordo TUB⁴³³. La disposizione non rileva tanto in prospettiva di un'applicazione ai brevetti europei con effetto unitario o senza effetto unitario, a cui si applicherebbe in via prioritaria ed esclusiva l'art. 26 dell'accordo UPC, ma allinea la disciplina sovranazionale la disciplina interna, in modo da evitare disparità di trattamento per quanto concerne i brevetti nazionali⁴³⁴. Una differenza pare invero riscontrabile tra le due disposizioni: l'art. 66, par. 1, dell'accordo TUB vieta la fornitura o offerta di fornitura dei mezzi idonei ad attuare l'invenzione, operata in uno Stato in cui il brevetto è efficace, nei confronti di terzi che intendono utilizzare i mezzi per attuare l'invenzione nel medesimo territorio. La disposizione italiana vieta invece la fornitura o l'offerta di fornitura dovunque effettuata (e quindi anche proveniente da uno Stato in cui il brevetto non ha effetto, diversamente da quanto prevede l'art. 66 dell'accordo TUB) diretta a terzi che intendono attuare l'invenzione in uno Stato in cui il brevetto è efficace. La disposizione italiana conferisce dunque una tutela più estesa al titolare, che può vietare qualunque fornitura diretta all'attuazione in Italia, laddove in virtù dell'art. 66 dell'accordo TUB il titolare può vietare solo le forniture provenienti da Stati in cui il brevetto è efficace.

⁴³³ Art. 4 legge 3 novembre 2016 n. 214: “Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti: Identico. « 2-*bis*. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza. 2-*ter*. Il comma 2-*bis* non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 1. 2-*quater*. Ai fini di cui al comma 2-*bis* non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1»”.

⁴³⁴ Sul punto si veda la relazione illustrativa del Consiglio dei ministri al disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo TUB, al seguente link: http://www.governo.it/sites/governo.it/files/relazione_illustrativa_57.pdf, nonché MUSCOLO G., *Il ruolo della UPC per favorire la competitività delle imprese italiane, anche a livello internazionale. L'UPC e i patent trolls*, op. cit., p. 2

15.2.5 (segue) le limitazioni al diritto di brevetto previste dall'art. 27 accordo TUB

L'art. 27 dell'accordo TUB disciplina i limiti del diritto di privativa brevettuale, ovvero gli atti che, pur implicando l'impiego dell'invenzione brevettata, non costituiscono contraffazione in quanto attuativi di finalità ritenute dall'ordinamento prevalenti rispetto al diritto di esclusiva del titolare⁴³⁵. La norma (rubricata "*Limiti degli effetti di un brevetto*") dispone che: "*I diritti conferiti da un brevetto non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali; b) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata; c) all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali; d) agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE, o dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE in relazione ai brevetti di un prodotto ai sensi di una di tali direttive; e) alla preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per casi individuali, di medicinali su ricetta medica, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati; f) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave; g) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto dei Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto; h) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944, quando tali atti riguardino aeromobili di un Paese parte di tale*

⁴³⁵ Il bilanciamento tra diritti del titolare e interessi di terzi meritevoli di tutela è realizzato in via generale dall'art. 30 dell'accordo TRIPS, che a sua volta l'art. 27 dell'accordo TUB deve rispettare, quantomeno come livello minimo di protezione ex art. 1, par. 1, TRIPS (GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 18). L'art. 30 TRIPS (rubricato "*eccezioni ai diritti conferiti*") dispone "*I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con un normale sfruttamento del brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi*".

convenzione diverso da uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto; i) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di persona e nella sua azienda, purché il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso, per uso agricolo. La portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a quelle di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94; j) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, di bestiame protetto a scopi agricoli, a condizione che il bestiame da allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale utilizzazione comprende la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione dell'attività agricola dell'agricoltore, ad esclusione della vendita nell'ambito o ai fini di un'attività di riproduzione commerciale; k) agli atti e all'utilizzazione delle informazioni ottenute secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE, in particolare dalle disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilità; e l) agli atti ammessi a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/44/CE”.

Le limitazioni relative agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali (lett. a)⁴³⁶, agli atti compiuti a titolo sperimentale (lett. b)⁴³⁷, alla preparazione estemporanea

⁴³⁶ Osserva KRASSER R., *Effects of an inclusion of regulations concerning the content and limits of the patent holder's rights to prohibit in an EU regulation for the creation of unitary European patent protection*, op. cit., pag. 6, che questa previsione lascia aperto il dubbio se siano escluse dalla norma tutte le attività il cui obiettivo sia il guadagno, anche in ipotesi condotte nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, oppure sia necessario che l'attività sia svolta in modo autonomo, e in tale ultimo caso se rilevi anche l'attività svolta dal libero professionista.

⁴³⁷ La limitazione circoscritta agli atti di sperimentazione “relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata” adotta una concezione ristretta della limitazione rispetto a quella prevista in alcune legislazioni nazionali. Per questa ragione la disposizione è criticata da HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. - ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553, che rilevano la mancata previsione di eccezioni e limitazioni dettate dalle esigenze dell'epoca moderna, quali la legittimazione dell'attività di ricerca sull'invenzione in termini generali, e la previsione di licenze obbligatorie per l'uso di invenzioni biotecnologiche come strumento di ricerca, a differenza di legislazioni quali ad esempio quella Belga o Svizzera (v. legge federale sui brevetti d'invenzione del 25 giugno 1954, come modificato nel 2007, in <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19540108/index.html>, e in particolare l'art. 9, lett. b, secondo cui gli effetti del brevetto non si estendono “agli atti eseguiti per scopi di ricerca e di sperimentazione che servono all'acquisizione di conoscenze sull'oggetto dell'invenzione, comprese le sue utilizzazioni; in particolare è libera qualsiasi ricerca scientifica sull'oggetto dell'invenzione”, v. anche l'art. 40bF (strumenti di ricerca) secondo cui “Chi intende utilizzare come strumento o mezzo ausiliario di ricerca un'invenzione biotecnologica brevettata ha diritto a una licenza non esclusiva”). Gli autori rilevano che la mancanza di un adeguato e moderno set di eccezioni e limitazioni al diritto di brevetto potrebbe dare luogo a comportamenti opportunistici del titolare che potrebbe partizionare la brevettazione tra brevetto unitario e brevetti nazionali al fine di sfruttare le discrepanze della disciplina in termini di effetti del brevetto. Analogamente JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, 19; LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*, op. cit. Critica la norma DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 312.

di medicinali nelle farmacie (c.d. eccezione galenica, lett. e), e agli usi su mezzi di trasporto di Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi, all'Organizzazione Mondiale del Commercio o alla Convenzione di Chicago (lettere f, g, h), riproducono quelle già presenti nell'art. 31 della CBC del 1975 (art. 27 della versione del 1989).

Per quanto concerne la disciplina italiana, le limitazioni relative agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali, e a titolo sperimentale, sono previste nella lett. a dell'art. 68, co. 1, c.p.i.; la limitazione di cui alla lett. e dell'art. 27 dell'accordo TUB (eccezione galenica) è prevista dalla lett. c dell'art. 68, co. 1, c.p.i., che tuttavia aggiunge la precisazione *“purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente”*; mentre le limitazioni di cui alle lett. f, g, h dell'art. 27 dell'accordo TUB (usi su mezzi di trasporto di Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi, all'OMC o alla Convenzione di Chicago) trovano attuazione nel diritto interno attraverso le leggi di ratifica delle convenzioni, e in particolare la legge 28 aprile 1976, n. 424, di ratifica della Convenzione di Unione di Parigi nella versione da ultimo riveduta nel 1967, e il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 di ratifica della Convenzione di Chicago (sul contenuto delle limitazioni v. sopra par. 14.2).

Le altre limitazioni previste dall'art. 27 TUB (lettere c, d, i, j, k e l) derivano da normative di matrice comunitaria che all'epoca della CBC non erano state emanate, in materia di medicinali (lett. d), di biotecnologie (lett. c, i, j, l) e di software (lett. k).

L'eccezione di cui alla lettera d richiama l'art. 13, co. 6, della direttiva 2001/82/CE e l'art. 10, co. 6, della direttiva 2001/83/CE (quest'ultima modificata dalla direttiva 2004/27/CE) che fanno riferimento alla c.d. *“Bolar exemption”* nell'ambito dei *clinical trials* sui prodotti farmaceutici. L'eccezione in parola legittima l'esecuzione di studi, prove e sperimentazioni su prodotti farmaceutici coperti da brevetto prima della relativa scadenza, finalizzati a ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci da parte della competente autorità nazionale⁴³⁸.

Osserva KRASSER R., *Effects of an inclusion of regulations concerning the content and limits of the patent holder's rights to prohibit in an EU regulation for the creation of unitary European patent protection*, op. cit., pag. 6, che non è dato comprendere se l'invenzione sia solamente l'oggetto della sperimentazione o possa essere anche un ausilio per condurre la sperimentazione.

⁴³⁸ Sulla *Bolar exemption* si vedano SCUFFI M. - FRANZOSI M., *Diritto industriale italiano*, Cedam, 2013, p. 684, HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 126. In generale sui brevetti farmaceutici si veda SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, 4 ed., Giuffrè, 2011, p. 137 ss.

In Italia è prevista un’analoga eccezione nell’art. 68, lett. b, c.p.i.⁴³⁹, secondo cui il diritto di brevetto non si estende “agli studi e sperimentazioni diretti all’ottenimento, anche in Paesi esteri, di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie”.

L’eccezione di cui alla lettera k prevede un diritto a favore del *reverse engineer* di *software*⁴⁴⁰, richiamando gli artt. 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE sui programmi per elaboratore con riferimento particolare alle disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilità⁴⁴¹. L’art. 27, lett. k, dell’accordo TUB, costituisce una disposizione innovativa, in quanto l’eccezione nella direttiva sui programmi per elaboratore in questione è prevista solo con riferimento al diritto d’autore sui medesimi⁴⁴². La direttiva come noto, prescrive agli Stati membri (art. 1) di tutelare i programmi per elaboratore

⁴³⁹ La previsione era stata originariamente inserita nell’art. 68, lett. a, c.p.i., a seguito della direttiva 2004/27. Con il d.lgs. 131/10 l’eccezione è stata separata da quella privata e sperimentale, e ricollocata in un’autonoma lettera b.

⁴⁴⁰ LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*, op. cit.

⁴⁴¹ Articolo 5 direttiva 2009/24/CE (Deroghe relative alle attività riservate): “1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori. 2. Il contratto non può impedire che una persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda. 3. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l’autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare”. Articolo 6 direttiva 2009/24/CE (Decompilazione): “1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), non è necessaria l’autorizzazione del titolare dei diritti qualora l’esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni: a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un’altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine; b) le informazioni necessarie per ottenere l’interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla lettera a); e c) gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell’interoperabilità del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore. 3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma”.

⁴⁴² LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*, op. cit., che tuttavia critica la disposizione in quanto eccessivamente circoscritto, laddove sarebbe stato opportuno un ammodernamento della disciplina e più in generale del mondo dell’*information technology*. In senso analogo DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un’alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 313.

come opere letterarie in base al diritto d'autore, ai sensi della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 e successive modifiche sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, pur non ostando in astratto (art. 8) all'applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche, come quelle in materia brevettuale che tuttavia non formano oggetto della direttiva. Gli artt. 5 e 6 prevedono alcune libere utilizzazioni del *software*, quali limitazioni ai diritti esclusivi attribuiti al titolare del diritto d'autore sul *software* dall'art. 4 della direttiva medesima (riproduzione del programma, traduzione, adattamento, trasformazione e modificazioni del programma, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, e distribuzione), costituiti in particolare dalle seguenti condotte: l'art. 5 legittima la riproduzione e modificazione del *software* necessaria per l'uso del *software* legittimamente acquistato, per la correzione di errori, per effettuare una copia di riserva necessaria all'uso, e per studiare il programma al fine di determinare le idee e principi che ne stanno alla base (i quali come noto non costituiscono oggetto dell'esclusiva ex art. 1, par. 2, della direttiva). L'art. 6 consente la riproduzione e traduzione del *software* al fine di modificare la forma del codice, laddove ciò sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie al fine di conseguire l'interoperabilità con altri programmi (al ricorrere delle condizioni e fatti salvi i limiti indicati dalla norma).

Gli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE sono stati recepiti in Italia con gli artt. 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, come eccezioni ai diritti esclusivi conferiti al titolare dalla legge medesima (v. art. 64-bis, che riflette l'art. 4 della direttiva, v. anche art. 2, n. 8, l.a. per la definizione dell'ambito della tutela, in linea con quanto previsto dalla direttiva)⁴⁴³.

Come noto, la tutela autoriale si differenzia da quella brevettuale sotto diversi profili, tra cui l'assenza di una procedura di concessione (il diritto si acquista con la mera creazione dell'opera, senza ulteriori adempimenti o formalità), la durata dell'esclusiva (per tutta la vita dell'autore e 70 anni dopo la sua morte, invece di 20 anni come per il brevetto) e l'ambito dell'esclusiva (limitato alla forma espressiva del *software*, cioè al modo in cui le istruzioni sono concepite e ordinate nel programma per elaboratore, e

⁴⁴³ Con il d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, i programmi per elaboratore sono stati ammessi alla tutela del diritto d'autore in attuazione della direttiva 250/91/CEE.

non esteso anche il contenuto del *software* o meglio alla funzione che il programma realizza)⁴⁴⁴.

L'art. 27, lett. k, dell'accordo TUB costituisce dunque una norma innovativa perché né in Europa né in Italia è prevista una disciplina legislativa sulla tutelabilità brevettuale del *software*⁴⁴⁵. In proposito la CBE prevede solo che non sono brevettabili i programmi informatici (art. 52, par. 2, lett. c, CBE) considerati come tali (art. 52, par. 3, CBE). L'art. 27 dell'accordo TRIPS si limita a riferire la brevettabilità a "*tutti i campi della tecnologia*" (in senso analogo l'art. 45 c.p.i. e art. 52, par. 1, CBE nella versione modificata nel 2000). La brevettabilità è stata riconosciuta in alcune pronunce dell'UEB a favore di *software* che implicassero una soluzione inventiva di un problema tecnico, realizzando un effetto ulteriore rispetto alla normale interazione del *software* con elementi e dispositivi *hardware*⁴⁴⁶.

La nuova disciplina non incide sui criteri di brevettabilità, quindi non ammette di per sé la possibilità di ottenere un brevetto a tutela di un programma per elaboratore in Europa⁴⁴⁷. Tuttavia può forse leggersi come un riconoscimento implicito verso questa

⁴⁴⁴ Su questi aspetti e in generale sul tema si rinvia a GUGLIELMETTI G., *L'invenzione di software. Brevetto e diritto d'autore*, Giuffrè, 1997; SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., p. 161, BARBIERI M., *Tutela giuridica del software: diritto d'autore o brevetto?*, 2013, in www.altalex.com; AA. VV., *Dritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 5 ed., Giappichelli, 2016, 581.

⁴⁴⁵ LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*, op. cit. Un tentativo a livello europeo si ebbe con la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM/2002/0092 def.) la quale non giunse tuttavia a compimento in quanto venne respinta dal Parlamento nel 2005.

⁴⁴⁶ Si vedano in proposito le *Guidelines* dell'EPO, ed. novembre 2016, parte G, cap. II, par. 3.6, e le decisioni dell'UEB ivi riportate (tra cui T-1173/97, IBM (OJ EPO 1999, 609) e T-424/03, Microsoft, del 24 febbraio 2006, e la pronuncia dell'*Enlarged Board of Appeal* dell'UEB del 12 maggio 2010, caso G-3/08, che svolge una panoramica sui requisiti indicati dall'UEB per la brevettabilità del software, benché tuttavia risolva il giudizio ritenendo la domanda inammissibile. Si veda anche il report EPO, *Patents for software? European law and practice*, 2013, [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a0be115260b5ff71c125746d004c51a5/\\$FILE/patents_for_software_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a0be115260b5ff71c125746d004c51a5/$FILE/patents_for_software_en.pdf). Sulle modalità di sfruttamento dei programmi per elaboratore in relazione alle diverse tipologie di software si rinvia a GUGLIELMETTI G., *L'invenzione di software. Brevetto e diritto d'autore*, op. cit., e BARBIERI M., *Tutela giuridica del software: diritto d'autore o brevetto?*, op. cit. Sull'evoluzione americana della brevettabilità del *software* si veda SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., p. 162.

⁴⁴⁷ In questo senso si veda anche la precisazione del *preparatory committee* del tribunale unificato nella sezione *faq* del sito del tribunale unificato accessibile al link: <https://www.unified-patent-court.org/faq/impact-upc-0>: "Will the UPC make it easier to obtain software patents in Europe? No, the UPC Agreement doesn't touch upon the patentability criteria. This will also in the future be governed by the European Patent Convention. According to Article 52 (c) of the EPC software as such are not patentable. The unitary character of the UPC will make it easier to revoke a patent on software if such a patent is granted by mistake and there will be no need for parallel litigation. A third party will not have to wait for the outcome of opposition procedures at the EPO before bringing a revocation action before the UPC".

possibilità, posto che la limitazione di cui all'art. 27 lett. k dell'accordo TUB presuppone la concedibilità in astratto di un diritto di brevetto su programmi per elaboratore. Sarebbe stato opportuno che un'analogha previsione fosse riprodotta nella disciplina italiana in sede di ratifica dell'accordo TUB⁴⁴⁸.

Le eccezioni di cui alla lettera i, j e l, richiamano limitazioni al diritto di brevetto previste dalla direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche⁴⁴⁹. La lettera i riproduce l'art. 11, par. 1, della direttiva 98/44, che prevede la c.d. "esenzione agricola" o "privilegio dell'agricoltore", in base a cui la vendita di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, a un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo implica l'autorizzazione per l'agricoltore ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione nella sua azienda.

Come l'art. 27, lett. i, dell'accordo TUB, anche l'art. 11 della direttiva 94/44 prevede che l'ambito e le modalità della tutela corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 che prevede una deroga a favore delle medesime condotte in relazione ai diritti derivanti da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, legittimando l'utilizzo nei campi a fini di moltiplicazione del raccolto ottenuto piantando materiale protetto da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali (subordinandolo tra le altre cose a un'equa remunerazione, salvo che per i piccoli agricoltori). In Italia la limitazione prevista dalla lett. i dell'art. 27 dell'accordo TUB è menzionata nell'art. 170-bis, comma 5, c.p.i., che rinvia anch'esso alle modalità indicate nell'art. 14 del reg. 2100/94.

La lett. j dell'art. 27 dell'accordo TUB riproduce il par. 2 dell'art. 11 della direttiva 98/44 che prevede un'analogha eccezione a quella sopra citata a favore dell'allevatore, disponendo che la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, a un agricoltore implica l'autorizzazione per quest'ultimo a utilizzare il bestiame protetto per uso agricolo. L'autorizzazione include

⁴⁴⁸La legge 3 novembre 2016 n. 214, di ratifica dell'accordo TUB, prevede un'omologazione della disciplina italiana solo con riferimento alla contraffazione indiretta (art. 26 accordo TUB) ma non alle limitazioni del brevetto ex art. 27.

⁴⁴⁹Sulle invenzioni biotecnologiche si rinvia a SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., p. 147 ss.

la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione della propria attività agricola, ma non la vendita nell'ambito o ai fini di un'attività di riproduzione commerciale.

Il diritto dell'Unione non prevede una normativa ad hoc per le razze animali, pertanto il par. 3 dell'art. 11 della direttiva rimette la disciplina dell'ambito e delle modalità di applicazione della deroga alle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prassi nazionali. A questo riguardo sussiste dunque una frammentazione di disciplina applicabile, in quanto occorre fare riferimento alle normative nazionali ai fini dell'individuazione delle modalità concrete di esercizio del diritto e della portata dello stesso. In Italia la limitazione prevista dall'art. j dell'art. 27 dell'accordo TUB si trova indicata nell'art. 170-bis, comma 6, c.p.i., che rinvia alla fonte regolamentare ministeriale il compito di disciplinare l'ambito e le modalità di esercizio della deroga (fermo il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola)⁴⁵⁰.

La lettera l dell'art. 25 dell'accordo TUB richiama l'art. 10 della direttiva 98/44⁴⁵¹, che può essere qualificato come un'applicazione particolare del principio di esaurimento in materia biotecnologica⁴⁵² in quanto prevede che la protezione attribuita da un brevetto su un'invenzione biotecnologica non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora

⁴⁵⁰ L'eccezione prevista dalla norma interna pare più ampia di quella comunitaria, in quanto si riferisce anche ad attività di natura commerciale purché *“gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici”*, che pare fare riferimento ad una riproduzione sessuata, senza manipolazione o fecondazione extracorporea di gameti. Sul punto ROMANDINI, *Commento sub. art. 5 l. 2 febbraio 2006, n. 78*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di MARCHETTI - UBERTAZZI, 2007, p. 728; ROVATI A. M., *Commento sub art. 170-bis c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di MARCHETTI - UBERTAZZI, 2011, p. 728.

⁴⁵¹ Art. 10 direttiva 98/44/CE: *“La protezione di cui agli articoli 8 e 9 non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni”*

⁴⁵² LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*, op. cit.

la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni⁴⁵³. In Italia la limitazione è prevista in termini analoghi all'art. 81-*septies* c.p.i.

L'eccezione di cui alla lettera c (utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali), che identifica la c.d. "*breeder's exemption*", non è prevista nella direttiva 98/44/CE sulle invenzioni biotecnologiche, ma solo come limitazione alla privativa sulle varietà vegetali (art. 15 lett. c reg 2100/94). La limitazione al diritto di brevetto è prevista in alcune legislazioni nazionali⁴⁵⁴, ma non in Italia che la prevede esclusivamente come limitazione alla privativa sulle varietà vegetali (art. 108 c.p.i.).

Riassumendo, per quanto concerne il confronto tra l'art. 27 dell'accordo TUB e la disciplina italiana attualmente vigente, le eccezioni previste nelle lettere c e k dell'art. 27 dell'accordo TUB non sono espressamente previste, e sarebbe stata pertanto dunque opportuna una loro previsione in correlazione alla ratifica dell'accordo TUB, al pari di quanto effettuato con riferimento all'art. 26 dell'accordo TUB sulla contraffazione indiretta (v. sopra par. 15.2.4).

Su un piano generale, le discrasie tra eccezioni previste dall'accordo TUB ed eccezioni previste dai diritti nazionali applicabili ai brevetti nazionali (e secondo alcuni anche ai brevetti europei per cui è esercitato l'*opt out*, ma sul punto v. sopra par. 10.2), potrebbe dare luogo a una combinazione strategica di brevettazione nazionale ed europea in ordine a una determinata tecnologia per evitare l'applicazione con riferimento alla

⁴⁵³ Critico anche a questo riguardo DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 312, che rileva come la direttiva 98/44/CE sulle invenzioni biotecnologiche (e le corrispondenti norme nel regolamento di attuazione della CBE), negli ultimi vent'anni abbiano evidenziato la necessità di un ammodernamento.

⁴⁵⁴ L'eccezione è prevista ad esempio in Svizzera (art. 9, lett. e, della legge federale sui brevetti d'invenzione del 25 giugno 1954, come modificato nel 2007, secondo cui gli effetti del brevetto non si estendono "*all'utilizzazione di materiale biologico allo scopo di coltivare, scoprire o sviluppare una varietà vegetale*", in <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19540108/index.html>) oltre che in Germania (§ 11, par. 2a, *Patentgesetz*), nonché in Francia e in Olanda, mentre non è prevista tra le altre nel Regno Unito (oltre all'Italia). L'art. 12 della direttiva 98/44/CE, a cui corrisponde l'art. 81-*octies* c.p.i., prevede il diritto al rilascio di una licenza obbligatoria per il costitutore che non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza sfruttare l'invenzione protetta da un precedente brevetto, e per il titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

stessa di eccezioni non previste in uno dei due ordinamenti (si pensi all'eccezione di ricerca "estesa" prevista da alcune giurisdizioni nazionali)⁴⁵⁵.

15.2.6 Il principio di esaurimento del diritto di brevetto

L'art. 6 del regolamento n. 1257/12 disciplina il principio di esaurimento dei diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario nei seguenti termini: *"I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto compiuti negli Stati membri partecipanti in cui tale brevetto abbia effetto unitario, dopo che il prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare del brevetto non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto"*. Una norma di analogo contenuto, salve alcune differenze puramente testuali, è contenuta nell'art. 29 dell'accordo TUB con riferimento al brevetto europeo⁴⁵⁶, la quale a sua volta riprende senza particolari modifiche l'art. 32 della Convenzione sul Brevetto Comunitario del 1975 (art. 28 della versione del 1989)⁴⁵⁷.

Il principio, che come noto realizza un contemperamento di interessi tra il diritto di privativa e il principio di libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo (artt. 34 e 36 TFUE), rimane ancorato all'ambito del territorio dell'Unione (anzi più propriamente dello Spazio Economico Europeo), prescindendo dalla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario. Pertanto l'immissione del titolare o il suo consenso all'immissione del prodotto in uno Stato dell'Unione anche non aderente alla cooperazione rafforzata esaurisce il diritto di brevetto⁴⁵⁸.

⁴⁵⁵ HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. - ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553; JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, 19.

⁴⁵⁶ Art. 29 accordo TUB: *"I diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli atti relativi ad un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto"*.

⁴⁵⁷ Per un'analisi di questa disposizione nella CBC si vedano SCUFFI M., *Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993*, op. cit., BENYAMINI A., *Patent Infringement in the European Community*, op. cit., 287 ss.

⁴⁵⁸ GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 23, sottolinea che laddove nello Stato di immissione non aderente alla cooperazione rafforzata non sia sussistente una corrispondente frazione di brevetto europeo o un titolo nazionale, il titolare non avrà diritto nemmeno ad un compenso nel territorio di protezione, in linea peraltro con i principi espressi dalla Corte di Giustizia (v. sent. 14 luglio 1981, C-187/80, caso *Merck v. Stephar*). Ritiene invece che l'art. 6 abbia circoscritto la portata ai soli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata e aderenti all'accordo TUB

Il principio è stato oggetto di molteplici pronunce da parte della Corte di giustizia, che ne ha dettagliatamente delineato i caratteri, i confini, e le eccezioni. La nuova disciplina non innova rispetto a questo assetto, limitandosi a richiamare la disciplina previgente, senza indicare previsioni di dettaglio che recepiscano gli orientamenti della Corte di giustizia e lasciando dunque sostanzialmente alle pronunce di quest'ultima la definizione degli aspetti applicativi della disposizione.

Va da sé che su questi aspetti si profila un possibile terreno di rimessione alla Corte di giustizia delle controversie devolute alla cognizione del tribunale unificato (che su di esse è competente in via esclusiva laddove l'esaurimento venga in rilievo quale eccezione avverso la domanda di contraffazione ai sensi dell'art. 32, lett. a, dell'accordo TUB, v. sopra par. 9) in via di interpretazione pregiudiziale dell'art. 6 del reg. 1257/12.

15.2.7 Il preuso

Il regolamento n. 1257/12 non contiene disposizioni sui diritti derivanti dal preuso dell'invenzione brevettata che non assurga a predivulgazione tale da determinare la nullità per mancanza di novità del brevetto successivamente concesso. Una disciplina in tal senso si trova nell'art. 28 dell'accordo TUB, che rimette la possibilità di riconoscimento e la regolamentazione del diritto di preuso ai diritti nazionali degli Stati partecipanti. Precisamente la norma dispone che: *“Qualsiasi persona che, nel caso in cui fosse stato concesso un brevetto nazionale per un'invenzione, avrebbe acquisito in uno Stato membro contraente un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale di tale invenzione, gode in tale Stato membro contraente degli stessi diritti relativi a un brevetto per la stessa invenzione”*. Questo assetto era inizialmente riferito solo al brevetto europeo senza effetto unitario (una disciplina in tal senso era peraltro già ricostruibile sulla base dell'art. 2 CBE e dell'art. 30 TRIPS) ma nelle versioni successive dell'accordo è stato esteso anche al brevetto europeo con effetto unitario⁴⁵⁹.

KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 177.

⁴⁵⁹ Il *draft* di accordo del 27 settembre 2012 prevedeva la possibilità di un riconoscimento del diritto di preuso solo con riferimento al brevetto europeo senza effetto unitario (artt. 14, par. 1, e art. 2, par. 5). La previsione è stata estesa anche al brevetto europeo con effetto unitario nella successiva versione del 14 novembre 2012.

La disciplina prevista dall'accordo TUB riprende l'art. 37, par. 1, della CBC, che rimette anch'essa la disciplina del preuso ai diritti nazionali. A seguito della CBC lo scenario tuttavia era mutato con il libro verde della Commissione del 1997 sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa, che aveva evidenziato la necessità di una regolamentazione unitaria del preuso⁴⁶⁰. Al libro verde era seguita la proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000 (v. sopra par. 2) che prevedeva un diritto di preuso comunitario per l'utilizzatore in buona fede disciplinato in via uniforme dall'art. 12⁴⁶¹.

La mutata prospettiva adottata nella proposta di regolamento comunitario del 2000 non è stata tuttavia colta nell'accordo TUB, il quale riprende invece l'impostazione originaria di rimettere la disciplina del preuso alle normative nazionali. La scelta si pone in distonia rispetto a quella operata sulla giurisdizione, che vede i procedimenti in materia di preuso rimessi alla competenza esclusiva del tribunale unificato ai sensi dell'art. 32, lett. g, dell'accordo TUB (v. sopra par. 9).

La rimessione del diritto di preuso alle discipline nazionali è criticabile in quanto determina una potenziale frammentazione territoriale degli effetti del diritto di brevetto, che appare poco coerente rispetto all'obiettivo del brevetto con effetto unitario di garantire una protezione uniforme su tutto il territorio ai sensi dell'art. 5 del reg. 1257/12 e dell'art. 118 TFUE: il titolare potrebbe infatti trovarsi in alcuni territori a dover convivere con un diritto nazionale di preuso che in altri Stati non sussisterebbe o sussisterebbe a diverse condizioni; inoltre, a fronte di una medesima condotta di preuso estesa a più Stati, il diritto di preuso potrebbe essere riconosciuto "a mosaico", ovvero solo con riferimento ai territori di alcuni Stati membri, e potrebbe non coincidere con l'estensione territoriale del preuso. Una simile situazione determina incertezze sia dal lato del titolare che dal lato del preutente, e può ritenersi

⁴⁶⁰ COM(97) 314 def. del 24.6.1997. Vedi sopra par. 2.

⁴⁶¹ Art. 12 della proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000: *"Il brevetto comunitario non può venir opposto a chi in buona fede ed ai fini della propria impresa ha utilizzato l'invenzione nella Comunità, o compiuto preparativi effettivi e seri per tale utilizzazione, prima della data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione della priorità, della data di priorità della domanda in base alla quale è stato concesso il brevetto (denominato nel seguito "l'utilizzatore anteriore"); ai fini della sua impresa l'utilizzatore anteriore ha il diritto di proseguire l'utilizzo dell'invenzione o di utilizzarla nel modo previsto nei preparativi. Il diritto dell'utilizzatore anteriore può essere trasmesso inter vivos o mortis causa soltanto congiuntamente all'azienda dell'utilizzatore stesso ovvero a quella parte di essa in cui ha avuto luogo l'utilizzazione o si sono svolti i preparativi"*.

potenzialmente contraria all'obiettivo di realizzare il funzionamento del mercato interno e dunque al diritto dell'Unione⁴⁶².

15.2.8 Le licenze obbligatorie

Nel regolamento 1257/12 le licenze obbligatorie sono menzionate nel Considerando 10, che dà sostanzialmente per presupposto che le stesse siano disciplinate dai diritti nazionali degli Stati partecipanti in relazione ai rispettivi territori⁴⁶³. La rimessione della materia alle discipline nazionali riflette la soluzione adottata nella CBC (artt. 45-47), laddove l'art. 21 della proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000 (v. sopra par. 2) aveva invece predisposto una disciplina uniforme, attribuendo il potere di concedere licenze obbligatorie estese a tutto il territorio della Comunità, in linea con il carattere unitario del brevetto, alla competenza esclusiva della Commissione (previo tentativo infruttuoso dell'avente diritto di ottenere una licenza a condizioni ragionevoli) nei casi di insufficiente attuazione dell'invenzione (art. 21, par. 1)⁴⁶⁴, di

⁴⁶² Posizioni critiche al riguardo sono state espresse da molti autori, tra cui HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. – ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553, ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 33, LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*, op. cit.; DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 314; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 45; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 24; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 175. Meno critica la posizione di DIMOPOULOS A. – VANTSIOURI P., *Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law*, op. cit., p. 20.

⁴⁶³ Cons. 10, reg. 1257/12: “Le licenze obbligatorie per i brevetti europei con effetto unitario dovrebbero essere disciplinate dalla normativa degli Stati membri partecipanti in relazione ai rispettivi territori”. Critici verso la collocazione di una siffatta disciplina nel considerando HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. – ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553, ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., pp. 28 e 42, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 47, i quali rilevano che la non vincolatività del considerando potrebbe determinare una diretta interferenza delle leggi nazionali su un tema che attiene all'essenza stessa dell'effetto unitario, che trova la sua base giuridica nel diritto primario dell'Unione (art. 118 TFUE), ciò che è incompatibile con il principio di preminenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale (v. Corte di giustizia, C-6/64, caso *Costa v Enel*), a meno che a quest'ultimo non sia data espressa autorizzazione dal legislatore dell'Unione; DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 315, rileva che l'uso del condizionale, e il posizionamento della norma nel considerando (non vincolante) invece che nel testo normativo, lascia aperto il dubbio se gli Stati possano immediatamente prevedere licenze obbligatorie oppure debbano attendere un atto successivo dell'Unione che li autorizzi a legiferare in materia o a procedere al rilascio di licenze sui brevetti ad effetto unitario.

⁴⁶⁴ Art. 21, par. 1, proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000: “Trascorsi quattro anni dal deposito della domanda di brevetto e tre anni dalla concessione del brevetto la Commissione può accordare a chiunque ne

invenzione dipendente (art. 21, par. 2)⁴⁶⁵, oppure in casi eccezionali legati a periodi di crisi o altre situazioni di estrema urgenza, o per porre rimedio a una pratica anticoncorrenziale (art. 21, parr. 3-4)⁴⁶⁶.

La soluzione adottata nell'accordo TUB non pare in linea con l'obiettivo di assicurare una protezione uniforme del titolo sul territorio degli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata ai sensi dell'art. 5 del reg. 1257/12 e dell'art. 118 TFUE, e determina un potenziale pregiudizio del funzionamento del mercato interno. Nonostante la materia sia in parte armonizzata da norme convenzionali e di diritto dell'Unione⁴⁶⁷, le discipline nazionali non sono tra loro identiche, sicché sussiste il rischio di trattamenti differenziati a fronte di condotte analoghe negli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata⁴⁶⁸. Si deve inoltre ricordare che le azioni in materia sono rimesse alla

faccia domanda una licenza obbligatoria per assenza od insufficienza d'utilizzazione se il titolare del brevetto non ha utilizzato il brevetto nella Comunità in modo adeguato ovvero non ha compiuto preparativi seri e effettivi a tale fine, a meno che questi non fornisca valide giustificazioni per la sua inattività. Nel determinare l'assenza o l'insufficienza dell'utilizzazione non si fanno distinzioni tra i prodotti originari della Comunità e quelli d'importazione".

⁴⁶⁵ Art. 21, par. 2, proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000: "*A richiesta la Commissione può accordare al titolare di un brevetto nazionale o comunitario ovvero di una privativa per ritrovati vegetali, il quale non possa utilizzare il suo brevetto (secondo brevetto) o la sua privativa nazionale o comunitario senza violare un brevetto comunitario (primo brevetto), una licenza obbligatoria sul primo brevetto, purché l'invenzione od il ritrovato vegetale protetti dal secondo brevetto o dalla privativa implicino un progresso tecnico di rilievo e di considerevole interesse economico rispetto all'invenzione protetta nel primo brevetto. La Commissione può prendere qualsiasi provvedimento ritenga utile per verificare il sussistere di tale situazione. In caso di licenza obbligatoria correlata ad un brevetto dipendente o ad una privativa per ritrovati vegetali dipendente, il titolare del primo brevetto avrà diritto di ottenere a condizioni ragionevoli, una licenza reciproca che gli consenta d'utilizzare l'invenzione brevettata od il ritrovato vegetale tutelato".*

⁴⁶⁶ Art. 21, parr. 3-4, proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000: "*La Commissione può autorizzare l'utilizzazione di un brevetto comunitario in periodi di crisi od in altre situazioni di estrema urgenza ovvero nel caso in cui occorra porre rimedio ad una pratica giudicata anticoncorrenziale in esito ad un procedimento giudiziario od amministrativo. Nel caso della tecnologia dei semiconduttori l'utilizzazione è possibile unicamente nelle situazioni di cui al paragrafo 3".*

⁴⁶⁷ Elemento di uniformità delle normative nazionali è l'art. 31 dell'accordo TRIPS che disciplina condizioni uniformi legate al rilascio di licenze obbligatorie (la lett. l fa riferimento alle invenzioni dipendenti). L'art. 5A(4) della Convenzione di Unione di Parigi disciplina l'insufficiente attuazione dell'invenzione. L'art. 12 della direttiva 98/44/CE disciplina le invenzioni biotecnologiche dipendenti. Il reg. 816/06/CE disciplina la concessione di licenze obbligatorie per prodotti farmaceutici destinati a Paesi con problemi di salute pubblica. Le licenze obbligatorie sono disciplinate in Italia con riferimento alle ipotesi dell'insufficiente attuazione dell'invenzione sul territorio (art. 70 c.p.i.) dell'invenzione dipendente (artt. 71 c.p.i.), e delle invenzioni biotecnologiche dipendenti (art. 81-octies c.p.i., emanato in attuazione dell'art. 12 della direttiva 98/44/CE).

⁴⁶⁸ ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 39, ID., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 34, HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. - ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553, lamentano anche la mancata previsione da parte dell'accordo di licenze obbligatorie per l'uso di invenzioni biotecnologiche come strumento di ricerca (v. sopra par. 15.2.5); DIMOPOULOS A. - VANTSIOURI P., *Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law*, op. cit., p. 20; JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, 19, LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*,

competenza dei tribunali nazionali, i quali possono dunque divergere nell'interpretazione, mentre la competenza del tribunale unificato sussiste laddove la materia venga in rilievo in sede riconvenzionale nell'ambito di un'azione per contraffazione ai sensi dell'art. 32, lett. a, dell'accordo TUB (v. sopra par. 9).

La rimessione della disciplina delle licenze obbligatorie alle legislazioni nazionali potrebbe apparire coerente con l'art. 3, par. 2, terzo periodo, del regolamento 1257/12, che attribuisce al titolare il diritto di concedere in licenza il brevetto anche solo per una parte del territorio (v. sopra par. 15.2.1). A questo riguardo, tuttavia, pare doversi ritenere che il trattamento giuridico delle licenze volontarie non costituisca un argomento idoneo rispetto alle licenze obbligatorie, perché queste si ispirano a logiche del tutto differenti e anzi opposte a quelle privatistiche sottostanti alle licenze volontarie, essendo le prime funzionali alla tutela di interessi pubblici (che vengono preferiti all'interesse contrario del titolare del brevetto che non vorrebbe condividere con altri la propria esclusiva), laddove nelle seconde è il titolare stesso ad avere un interesse alla condivisione sul mercato dell'esclusiva brevettuale⁴⁶⁹. La differenza tra i due istituti si può ulteriormente apprezzare se si considera l'interazione con il principio di esaurimento, che si non si applica ai prodotti messi in commercio dal licenziatario obbligatorio in quanto tali prodotti non sono messi in commercio con il consenso del titolare⁴⁷⁰.

La disciplina nazionale delle licenze obbligatorie (e la competenza dei tribunali nazionali) dà luogo a complicazioni nel caso delle invenzioni dipendenti, rispetto alle quali crea un disequilibrio tra la posizione del titolare e quella dell'avente diritto alla licenza obbligatoria: a fronte del diritto unitario del titolare esteso a tutto il territorio degli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata, l'inventore dipendente che volesse

op. cit.; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 176; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 25; DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 314; LANDI A. – VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, op. cit., p. 517; LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*, op. cit.

⁴⁶⁹ GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 25; DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 315, che fa riferimento all'accordo TRIPS e alla Dichiarazione di Doha sulla possibilità attribuita agli Stati di accordare licenze obbligatorie per la produzione di medicinali protetti da brevetto; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 47.

⁴⁷⁰ Si veda sul punto la sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 1985, C-19/84, caso *Pharmon/Hoechst*.

vedersi riconosciuto il diritto alla licenza obbligatoria sul territorio UE deve sostenere in ciascun Paese interessato i costi per l'azione giudiziale davanti al tribunale nazionale⁴⁷¹. Le condizioni di riconoscimento delle licenze obbligatorie e la relativa regolamentazione inoltre, sebbene parzialmente uniformate dall'art. 31 dell'accordo TRIPS, potrebbero divergere anche sensibilmente da Stato a Stato (si pensi ad esempio alla variabilità dei costi della licenza, rispetto a cui l'art. 31 TRIPS prescrive solo che il titolare abbia diritto a un *“equo compenso, tenuto conto del valore economico dell'autorizzazione”*), con conseguente potenziale riconoscimento frammentato di licenze obbligatorie e a condizioni diverse che nuoce al licenziatario e determina in generale incertezza giuridica e disuniformità sul mercato interno⁴⁷².

La soluzione potrebbe apparire meno problematica con riferimento alle licenze obbligatorie per mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione, che meglio si attagliano a una dimensione locale, posto che l'insufficiente attuazione potrebbe riguardare solo alcuni Paesi e non altri⁴⁷³. Anche rispetto a queste ipotesi rimane comunque fermo che il medesimo risultato si sarebbe potuto agevolmente ottenere mediante la previsione di una licenza obbligatoria unitaria, di ambito territoriale circoscritto ai territori di insufficiente attuazione.

⁴⁷¹ HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. - ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, op. cit., 553, ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 34, DIMOPOULOS A. - VANTSIOURI P., *Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law*, op. cit., 20, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 47; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 25; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, op. cit., p. 176; LANDI A. - VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, op. cit., p. 521.

⁴⁷² DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 315; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 48.

⁴⁷³ In questo senso ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 34, GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 25, DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, op. cit., p. 315. Il diritto sulla licenza obbligatoria sussiste laddove non sia soddisfatta (o sia soddisfatta in maniera gravemente sproporzionata) la domanda del Paese, anche attraverso l'importazione del prodotto coperto da brevetto fabbricato in altri territori della Comunità (cfr. sul punto la sentenza della Corte di Giustizia CE, 18 febbraio 1992, C-235/89) o dello SEE o dell'OMC.

15.2.9 Le altre norme uniformi sulla tutela brevettuale previste dall'accordo TUB

L'accordo TUB prevede ulteriori disposizioni uniformi che, sebbene non costituiscano propriamente norme di diritto sostanziale, incidono sensibilmente sulla tutela del titolare del brevetto. Si possono citare anzitutto le norme sulla legittimazione ad agire nei giudizi davanti al tribunale unificato (art. 47 accordo TUB) che prevedono la legittimazione del titolare (par. 1) e del licenziatario esclusivo (salvo diversa previsione contrattuale e previa informativa al titolare, par. 2), nonché del licenziatario non esclusivo (se autorizzato dal contratto di licenza e previa informativa al titolare, par. 3), e altresì di qualunque altro soggetto autorizzato a proporre azioni conformemente al proprio diritto nazionale (parr. 6-7), oltre al potere del titolare di partecipare sempre alle azioni proposte dai licenziatari del suo brevetto (par. 4), che diventa una partecipazione necessaria laddove sia contestata la validità del brevetto (par. 5)⁴⁷⁴.

Sul piano sostanziale incidono inoltre le norme sui mezzi di prova esperibili nel procedimento, indicati nell'art. 53 accordo TUB nei seguenti: audizione delle parti, richiesta di informazioni, prove documentali, prove testimoniali, perizie⁴⁷⁵, ispezioni, prove o esperimenti comparativi, dichiarazioni scritte sotto il vincolo del giuramento (affidavit).

Parimenti rilevanti sono la regola che pone l'onere della prova dei fatti in capo a chi li fa valere in giudizio (art. 54 accordo TUB)⁴⁷⁶, la regola sull'inversione dell'onere della prova nel caso di realizzazione di un prodotto identico a quello ottenibile con il procedimento brevettato che consente di ottenere un prodotto nuovo (art. 55 accordo TUB)⁴⁷⁷, e la regola sulla prescrizione quinquennale delle azioni risarcitorie dalla data

⁴⁷⁴ Sulla legittimazione attiva e sulla rappresentanza si veda SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Dir. ind.*, 2/2013, p. 162.

⁴⁷⁵ L'interrogazione di testimoni e periti avviene sotto il controllo del tribunale e può essere limitata a quanto necessario (art. 53, par. 2, accordo TUB).

⁴⁷⁶ Art. 54 accordo TUB: "Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, l'onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce".

⁴⁷⁷ Art. 55 accordo TUB: "Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, è considerato, sino a prova contraria, ottenuto per mezzo del procedimento brevettato. Il principio di cui al paragrafo 1 si applica anche quando vi è una probabilità sostanziale che con il procedimento brevettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia

in cui il richiedente ha avuto conoscenza o aveva buoni motivi per prendere conoscenza dall'ultimo fatto che dà origine alla domanda (art. 72 accordo TUB)⁴⁷⁸.

Meritano inoltre menzione le norme sulle misure e sanzioni ottenibili, in gran parte ricalcate sulle previsioni della direttiva *Enforcement* (v. sopra par. 14.1) relative in particolare: alla protezione delle informazioni riservate (art. 58 accordo TUB), agli ordini di esibizione, descrizione, sequestro e ispezione (artt. 59 e 60 accordo TUB); alle misure di blocco dei beni (art. 61 accordo TUB), alle misure provvisorie e cautelari (art. 62 accordo TUB), alle inibitorie (“*ingiunzioni permanenti*”, art. 63 accordo TUB), alle misure correttive (art. 64 accordo TUB) e al risarcimento del danno (art. 68 accordo TUB)⁴⁷⁹.

Si può inoltre richiamare nuovamente la CBE, per quanto riguarda la disciplina in merito all'interpretazione del brevetto e del relativo ambito di tutela (art. 69 e il relativo protocollo interpretativo della CBE) anche con riferimento alla disciplina degli equivalenti (sul punto v. sopra par. 15.1).

15.2.10 Lo spazio di applicazione residuale del diritto nazionale. Le sanzioni penali

Uno spazio applicativo residuale del diritto nazionale, ai sensi dell'art. 24, par. 1, lett. e, dell'accordo TUB (v. sopra par. 14.3), sembra potersi individuare per il brevetto europeo con effetto unitario in relazione alla disciplina del concorso nella contraffazione (al di fuori della fattispecie di contraffazione indiretta di cui all'art. 26 dell'accordo TUB) e alla disciplina della responsabilità solidale⁴⁸⁰. Rispetto a queste ipotesi il tribunale unificato applicherà la legge nazionale dello Stato in cui è commessa la violazione ai sensi dell'art. 8, par. 2, del regolamento n. 864/07 (Roma II) sulla legge

stato effettivamente utilizzato per tale prodotto identico. Nella produzione della prova contraria è preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.”.

⁴⁷⁸ Art. 72 accordo TUB: “Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, le azioni relative a tutte le forme di risarcimento pecuniario non possono essere proposte più di cinque anni dopo la data in cui il richiedente ha preso o aveva buoni motivi per prendere conoscenza dell'ultimo fatto che vi dà origine”. Da segnalare è che gli artt. 54, 55 e 72 fanno salvo il diritto nazionale ove applicabile ex art. 24, par. 2 e 3 dell'accordo TUB.

⁴⁷⁹ Manca nell'accordo TUB una disposizione specifica sul diritto di informazione analoga all'art. 8 della direttiva *Enforcement*, sussistendo nell'accordo TUB solo un generico richiamo all'art. 53, par. 1, lett. b. Le sanzioni non necessitano di *exequatur* per la loro attuazione. Sulle misure ottenibili si veda SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, op. cit., p.162.

⁴⁸⁰ GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 19.

applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, che viene in applicazione ai sensi dell'art. 24, par. 2, lett. a, accordo TUB (v. sopra parr. 14.3 e 15.2.2).

Inoltre, né i regolamenti sul brevetto unitario, né dall'accordo TUB, disciplinano la materia della tutela penale della contraffazione dei brevetti. Ciò non significa che la contraffazione di un brevetto europeo con effetto unitario non possa avere conseguenze di rilievo penalistico: le sanzioni penali previste dagli Stati membri in relazione alle fattispecie di contraffazione di brevetti nazionali ed europei devono infatti ritenersi applicabili anche alle violazioni, sul medesimo territorio, di brevetti europei a effetto unitario⁴⁸¹.

Le discipline nazionali non sono armonizzate sul punto. L'art. 61 dell'accordo TRIPS prevede un obbligo di prevedere sanzioni penali per gli Stati contraenti solo relativamente alla violazione di marchi o diritti d'autore, mentre gli Stati hanno facoltà di introdurre o meno sanzioni penali con riferimento alla violazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale⁴⁸². Nel 2005, la Commissione propose l'adozione di una direttiva che imponeva agli Stati membri di qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale di tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi i brevetti⁴⁸³. Tuttavia in un primo momento il Parlamento ha escluso la materia brevettuale dall'ambito di applicazione della direttiva con risoluzione del 25 aprile 2007⁴⁸⁴, e la proposta è stata poi ritirata dalla Commissione nel 2010, e ad oggi la materia non è stata ancora uniformata. La scelta di prevedere o meno sanzioni penali nella materia brevettuale, nonché la determinazione dei presupposti di applicazione e delle sanzioni variabili, resta pertanto rimessa ai singoli Stati.

⁴⁸¹ In questo senso KÖNIGER K., *The European patent with unitary effect – what about unitary criminal sanctions for infringement?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2016, Vol. 11, No. 3, p. 153.

⁴⁸² Art. 61 TRIPS: “I Membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti per costituire un mezzo di dissuasione, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravità. Ove opportuno, i possibili provvedimenti comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nell'esecuzione del reato. I Membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale”.

⁴⁸³ Si veda la proposta 2005/0127/COD, il cui testo è reperibile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=COM:2005:276:FIN&qid=1472392294640&from=EN>.

⁴⁸⁴ La risoluzione del Parlamento è reperibile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2008/074E/02&qid=1472392294640&from=EN>.

In Italia, la contraffazione brevettuale è punita penalmente dall'art. 473, co. 2, c.p. con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000⁴⁸⁵; e a querela di parte dall'art. 517 *ter* c.p. con la reclusione fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000 ⁴⁸⁶ ; in Germania, la contraffazione di un brevetto compiuta intenzionalmente può essere punita con la reclusione fino a 5 anni; la contraffazione può rilevare penalmente anche in Spagna, Francia, Lussemburgo e Olanda; in Gran Bretagna, la contraffazione brevettuale non è punita penalmente⁴⁸⁷.

Pertanto, la contraffazione di un brevetto unitario, a seconda del territorio sul quale è compiuta, può dare luogo anche all'applicazione di sanzioni penali, con presupposti applicativi e sanzioni variabili da Stato a Stato. Si tratta di un ulteriore elemento di distonia rispetto alle finalità di uniformità perseguite con l'introduzione del brevetto unitario⁴⁸⁸. L'introduzione del brevetto unitario e del tribunale unificato potrebbe dunque essere una buona occasione per rilanciare la discussione sull'opportunità di uniformare la materia della tutela penale per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale in Europa.

⁴⁸⁵ Art. 473, co. 2, c.p.: “Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati”. La pena è stata oggetto di inasprimento ad opera dell'art. 15, comma 1, lett. a, della L. 23 luglio 2009, n. 99: il testo precedente prevedeva la sanzione della reclusione fino a tre anni e la multa fino a Euro 2.065. L'art. 474-*ter* c.p. prevede un'aggravante per il caso di atti commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 5.000 a Euro 50.000.

⁴⁸⁶ Art. 517-*ter* c.p. “Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma”.

⁴⁸⁷ KÖNIGER K., *The European patent with unitary effect – what about unitary criminal sanctions for infringement?*, op. cit., p. 153. Nel 2001, l'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale ha effettuato uno studio sull'applicazione delle sanzioni penali nella materia della proprietà intellettuale (Q169). In tale sede il gruppo inglese fu dell'opinione che le sanzioni penali non dovessero essere estese alla materia brevettuale.

⁴⁸⁸ Osserva KÖNIGER K., *The European patent with unitary effect – what about unitary criminal sanctions for infringement?*, op. cit., p. 153, che l'impatto in Germania delle sanzioni penali è piuttosto basso, essendo per i titolari dei brevetti più veloce ed efficiente accedere alla tutela civilistica. L'autore osserva che le misure cautelari ottenibili mediante il ricorso alla tutela penalistica (in particolare i sequestri) sono ottenibili anche nell'ambito civilistico, pertanto ritiene che l'abolizione delle sanzioni penali non arrecherebbe effetti pregiudizievoli alla tutela brevettuale.

16. Le norme sostanziali applicabili al brevetto europeo senza effetto unitario

La disciplina sostanziale del brevetto europeo senza effetto unitario è stata parzialmente incisa dalla riforma, in quanto a esso si applicano le norme sostanziali previste dall'accordo TUB, ma non quelle di cui al regolamento n. 1257/12⁴⁸⁹.

La fase antecedente alla concessione del brevetto rimane regolata dalla normativa previgente, ovvero dalla CBE (come per il brevetto con effetto unitario, v. sopra par. 15.1). Una differenza rispetto al passato sussiste in questo ambito per via della rimessione delle controversie in materia di validità alla giurisdizione esclusiva del tribunale unificato con decisione estesa ai territori degli Stati contraenti in cui il brevetto europeo ha effetto⁴⁹⁰ (salva la possibilità di adire ancora i tribunali nazionali durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 83, dell'accordo TUB, v. sopra par. 10). Si tratta di un'innovazione di rilievo rispetto al sistema ante riforma, in cui la tutela giurisdizionale è circoscritta al livello nazionale, con efficacia della decisione limitata alla singola frazione del brevetto efficace nello Stato in cui il tribunale è adito, e conseguente possibilità di decisioni divergenti nonostante la medesima disciplina di riferimento (la CBE appunto)⁴⁹¹. La giurisdizione unificata completa sul piano processuale la disciplina sostanziale uniforme della CBE, consentendo di addivenire a una maggiore uniformità di trattamento in concreto, sia per il brevetto con effetto unitario che per quello senza effetto unitario. Sul piano della tutela in materia di validità e revoca, dunque, le sorti del brevetto europeo senza effetto unitario sono equivalenti a quelle del brevetto europeo con effetto unitario dal punto di vista sia sostanziale che processuale⁴⁹². Resta fermo che la giurisdizione del tribunale unificato non si estende

⁴⁸⁹ L'applicazione dell'accordo TUB al brevetto europeo senza effetto unitario è confermata dalla definizione di "brevetto" indicata nell'art. 2 lett. g, dell'accordo TUB, che è espressamente estesa ai titoli europei tradizionali e a quelli con effetto unitario ("*un brevetto europeo e/o un brevetto europeo con effetto unitario*"), e dall'art. 3, lett. c e d, dell'accordo TUB secondo cui esso si applica a qualsiasi "*c) brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore del presente accordo o che è stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83; e d) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore del presente accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83*".

⁴⁹⁰ Art. 34 accordo TUB: "*Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto*". Sul punto vedi sopra il par. 13.

⁴⁹¹ Sul punto v. sopra la nota 130.

⁴⁹² Sul punto si vedano ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 49; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 33; HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale*

alle controversie in materia di validità relative alle frazioni del brevetto europeo efficaci in Stati non aderenti all'accordo TUB, rispetto alle quali i tribunali nazionali continuano ad avere giurisdizione esclusiva in via di azione e di eccezione ai sensi dell'art. 24, n. 4, del regolamento Bruxelles I-bis n. 1215/12, come è già stato illustrato nel par. 11.2.

Il brevetto europeo senza effetto unitario è regolato dalla disciplina previgente anche per gli aspetti inerenti al brevetto in quanto oggetto di proprietà. L'art. 7 del reg. 1257/12, che regola questo aspetto riguardo al brevetto con effetto unitario individuando come applicabile ad esso una singola legge sostanziale (la legge nazionale dello Stato di residenza o sede del richiedente, o la legge tedesca per i titolari con sede/residenza al di fuori degli Stati aderenti, v. sopra par. 15.2.1) non si applica al brevetto europeo senza effetto unitario. Rispetto a quest'ultimo, ciascuna frazione del brevetto è regolata dalla legge nazionale dello Stato in cui è efficace, ai sensi dell'art. 2, par. 2, CBE⁴⁹³. Si ha quindi una differenza di disciplina rispetto al brevetto con effetto unitario, unica per il brevetto singolarmente considerato (sebbene diverga da brevetto a brevetto, v. sopra par. 15.2.1) in aderenza al suo carattere unitario. L'applicazione di una legge diversa a seconda dello Stato di designazione è coerente con la natura non unitaria del brevetto europeo tradizionale, che si scinde dopo la concessione in una pluralità di porzioni nazionali, ciascuna autonoma rispetto alle altre. Parimenti rimessa alle normative nazionali di ciascuno Stato è la disciplina delle licenze obbligatorie, in questo caso non diversamente da quanto previsto per il brevetto europeo con effetto unitario ad opera del Considerando 10 del reg. 1257/12 (v. sopra par. 15.2.8). Si ricorda che in queste materie le azioni sono di competenza dei tribunali nazionali per entrambe le categorie di brevetto, mentre è competente il tribunale unificato con riferimento alle domande riconvenzionali relative a licenze proposte nell'ambito di giudizi di contraffazione che sono devoluti alla sua competenza esclusiva (art. 32, par. 1, lett. a, v. sopra par. 9)⁴⁹⁴.

unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012, op. cit., p. 139. Diverso è solo l'ambito territoriale delle decisioni del tribunale unificato, che risponde al diverso ambito territoriale di efficacia dei brevetti (v. nota 338).

⁴⁹³ Art. 2, par. 2, CBE: *"In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti"*.

⁴⁹⁴ Sul punto si vedano ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p.50; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 33.

La disciplina applicabile al brevetto europeo senza effetto unitario registra invece un importante mutamento riguardo alla regolamentazione degli effetti e delle limitazioni del diritto di brevetto, essendo ad esso applicabili gli artt. 25-27 dell'accordo TUB (illustrate sopra parr. 15.2.2 ss.). Questa innovazione non era contemplata nel progetto originario⁴⁹⁵: una disciplina uniforme degli effetti del brevetto si trovava solo nella proposta di regolamento sul brevetto unitario (artt. 6-8), mentre la proposta di accordo sul tribunale unificato non conteneva alcuna disposizione di diritto sostanziale, ma solo disposizioni processuali. Il sistema era congegnato per incidere sul brevetto europeo senza effetto unitario solo sul piano processuale, riconducendo ad esso la giurisdizione del tribunale unificato, lasciando invece inalterata la disciplina sostanziale a questo applicabile, rimessa alle normative nazionali dagli artt. 2 e 64 della CBE⁴⁹⁶ compatibilmente con la scissione del titolo in una pluralità di frazioni nazionali. Una disciplina sostanziale uniforme degli effetti del brevetto europeo venne introdotta nella versione successiva della proposta di accordo del Consiglio agli artt. 14f, 14g, e 14h⁴⁹⁷, che si applicavano al brevetto europeo senza effetto unitario facendo da specchio agli artt. 6-8 della proposta di regolamento sul brevetto con effetto unitario. Successivamente, queste disposizioni sono state rinumerate (artt. 25-27) ed estese anche al brevetto europeo con effetto unitario, parallelamente all'eliminazione dei corrispondenti artt. 6-8 dalla proposta di regolamento sul brevetto unitario (v. sopra par. 15).

Con l'accordo TUB la disciplina applicabile al brevetto europeo senza effetto unitario viene a condividere con il brevetto europeo con effetto unitario, oltre alla disciplina della fase antecedente alla concessione (prevista dalla CBE), anche la disciplina degli effetti del brevetto e delle limitazioni⁴⁹⁸, essendo questa regolata in via uniforme dagli

⁴⁹⁵ *European Union Patent Jurisdiction - Preliminary Set of Provisions for the future legal instrument* (7728/08) del 19 marzo 2008, al seguente link: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7728-2008-INIT/en/pdf>.

⁴⁹⁶ Art. 64 CBE (rubricato "Diritti conferiti dal brevetto europeo"): *Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo Stato. Se l'oggetto del brevetto europeo è un procedimento, i diritti conferiti da questo brevetto si estendono ai prodotti ottenuti direttamente mediante questo procedimento. Ogni contraffazione del brevetto europeo è apprezzata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale*". In Italia la regolamentazione degli effetti del brevetto è contenuta negli artt. 56 ss. c.p.i.

⁴⁹⁷ *Draft Agreement on the European Union Patent Judiciary* (9124/08) del 14 maggio 2008; al seguente link: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9124-2008-INIT/en/pdf>.

⁴⁹⁸ ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 49; ID., *The European*

artt. 25-27 dell'accordo TUB che si sostituiscono all'applicazione dei diritti nazionali degli Stati di designazione per ciascuna frazione ex artt. 2 e 64 CBE⁴⁹⁹. Il lavoro del tribunale unificato, che ha competenza esclusiva sulle azioni di contraffazione (v. sopra par. 9) sarà quindi notevolmente semplificato, potendo valutare la contraffazione delle varie frazioni del brevetto azionate in giudizio sulla base di una disciplina comune, e quindi senza dover fare applicazione delle diverse discipline nazionali⁵⁰⁰. Le frazioni del brevetto rimangono comunque titoli nazionali, sicché le contraffazioni *cross border* potranno beneficiare della cognizione nell'ambito di un unico procedimento, ma dovranno comunque essere soggette a una valutazione distinta per ciascuno Stato delle singole condotte ivi poste in essere; il che può assumere rilievo dirimente nel caso di contraffazioni attuate mediante una pluralità di condotte in Stati diversi, che solo unitariamente considerate riproducono l'oggetto del brevetto come rivendicato (sul punto si rinvia sopra al par. 15).

Ulteriori norme dell'accordo TUB che vengono in rilievo a questo riguardo sono l'art. 29 sul principio di esaurimento, che viene disciplinato in termini analoghi (peraltro non innovativi) a quelli previsti per il brevetto europeo con effetto unitario dall'art. 6 del reg. 1257/60 (su cui v. sopra par. 15.2.6); l'art. 28 sul diritto di preuso, che ne rimette il riconoscimento e la disciplina ai diritti nazionali (la disposizione si applica anche al brevetto con effetto unitario, v. sopra par. 15.2.7); e le altre norme dell'accordo TUB che disciplinano temi di rilevanza sostanziale quali la legittimazione ad agire, le prove, la prescrizione e le misure ottenibili (artt. 47, 53-55, 58-64, 68 e 72; v. sopra par. 15.2.9).

Una differenza tra giudizi di contraffazione relativi a brevetti europei con effetto unitario e brevetti senza effetto unitario (a parte la possibilità per i secondi di adire i tribunali nazionali durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 83 dell'accordo TUB,

patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda, op. cit., p. 2, GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 21-22. Osserva l'autore che questa disciplina ha anche l'effetto di uniformare per gli Stati partecipanti all'accordo TUB la disciplina applicabile alla tutela provvisoria delle domande di brevetto, essendo questa in via di principio equiparata alla tutela del brevetto già concesso (art. 67, par. 1 CBE). Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità (ex art. 67 par. 2 CBE) per i singoli Stati di limitarla fino al limite minimo della tutela indennitaria (v. sopra par. 15).

⁴⁹⁹ La modifica è compatibile con la CBE, il cui art. 149a fa salva la possibilità di prevedere accordi particolari su tutte le materie devolute ai diritti nazionali dalla CBE.

⁵⁰⁰ ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 50; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 33; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 21.

v. sopra par. 10) è che mentre nei giudizi di contraffazione di brevetti europei con effetto unitario sembrerebbe sussistere un'ampia possibilità di sindacato della Corte di giustizia in via pregiudiziale su questioni interpretative legate agli artt. 25-27 dell'accordo TUB, richiamati dall'art. 5, par. 3, del reg. 1257/12 (anche se la questione è controversa, sul punto v. sopra il par. 15.2.2), lo stesso non vale per nei giudizi relativi ai brevetti europei senza effetto unitario devoluti al tribunale unificato, posto che l'art. 5 del reg. 1257/12 non si applica a questi brevetti e gli artt. 25-27 dell'accordo TUB vengono in applicazione in via diretta⁵⁰¹. Venendo a mancare l'intermediazione della fonte di diritto dell'Unione, e restando dunque il brevetto senza effetto unitario interamente disciplinato al di fuori del diritto dell'Unione, i giudizi di contraffazione non potranno costituire la base per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia⁵⁰²; a meno che in tale ambito vengano in rilievo norme di diritto dell'Unione quali ad esempio le normative richiamate dall'art. 27 dell'accordo TUB sulle limitazioni del diritto di brevetto (v. sopra par. 15.2.5); o il principio di esaurimento (art. 29 dell'accordo TUB, v. sopra), il cui fondamento nel diritto dell'Unione induce a ritenere che il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sul punto sia sempre possibile e sia anzi doveroso⁵⁰³.

La nuova disciplina sostanziale di cui agli artt. 25-27 dell'accordo TUB, se da un lato omologa la tutela dei brevetti europei con e senza effetto unitario, dall'altro determina un potenziale scostamento rispetto alle discipline nazionali applicabili alla contraffazione dei brevetti nazionali. Per evitare disparità di trattamento è quindi opportuno che gli Stati aderenti all'accordo TUB uniformino le rispettive discipline nazionali a quelle previste dall'accordo TUB⁵⁰⁴. L'omologazione della disciplina italiana è stata attuata solo in parte mediante la legge di ratifica dell'accordo TUB (l. 3 novembre 2016 n. 214), in quanto è stata inserita nell'art. 66 c.p.i. una previsione che

⁵⁰¹ L'art. 24, lett. b, dell'accordo TUB, individua le norme dell'accordo TUB tra le fonti del diritto applicabili dal tribunale unificato, immediatamente dopo il richiamo al diritto dell'Unione europea.

⁵⁰² ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, op. cit., p. 51; JAEGER. T., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in SSRN, p. 18; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, op. cit., 43.

⁵⁰³ GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 23; HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 127.

⁵⁰⁴ In questo senso GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, op. cit., p. 22, il quale rileva che l'intento di evitare disparità di trattamento è stato da sempre connaturato all'evoluzione legislativa italiana sin dalla riforma della legge invenzioni del 1979.

riflette l'art. 26 dell'accordo TUB sulla contraffazione indiretta, ma non sono state introdotte le limitazioni non previste in Italia e disciplinate dall'art. 27 dell'accordo TUB (sul punto v. sopra i parr. 15.2.3-15.2.5).

Con riferimento al periodo transitorio ex art. 83 dell'accordo TUB, in cui per il brevetto europeo senza effetto unitario la giurisdizione del tribunale unificato concorre con quelle nazionali (par. 1) e può anche essere rinunciata in toto dal titolare (par. 3) si rinvia a quanto osservato nel par. 10.2 in relazione al tema controverso del possibile rilievo di questa disposizione anche ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle norme sostanziali dell'accordo TUB, rispetto a cui la soluzione preferibile sembra essere quella positiva (sostenuta anche dal *preparatory committee* del tribunale unificato in una nota interpretativa dell'art. 83 dell'accordo TUB⁵⁰⁵).

Per quanto riguarda invece le frazioni del brevetto efficaci negli Stati che non aderiscono all'accordo TUB, si pone la questione se il tribunale unificato debba fare applicazione delle norme sostanziali previste dall'accordo TUB laddove si trovi a giudicare su di esse in base ai criteri di giurisdizione indicati negli artt. 71 *ter-quinquies* del reg. 1215/12 (v. sopra i parr. 11.1-11.7). Al quesito si deve dare risposta negativa, posto che in nessun caso le norme sostanziali dell'accordo TUB possono ritenersi applicabili agli Stati non aderenti all'accordo TUB, la cui legge nazionale continua dunque ad applicarsi alle frazioni del brevetto europeo efficaci in tali territori anche qualora il tribunale si trovi ad avere su di esse giurisdizione in base alle norme di conflitto indicate dal regolamento Bruxelles I-bis⁵⁰⁶. Non è certo una novità del resto che la giurisdizione possa non coincidere con la legge applicabile, non essendo questi aspetti individuati sulla base dei medesimi criteri. In questi casi il tribunale unificato dovrà dunque applicare le norme nazionali dello Stato non aderente all'accordo TUB, non diversamente da quanto accade per qualsiasi giudice nazionale che si trovi ad applicare un diritto straniero rispetto a una fattispecie validamente posta alla sua cognizione a cui si applica dalla legge straniera. Pertanto, laddove siano poste alla cognizione del tribunale unificato frazioni brevettuali efficaci in Stati aderenti all'accordo TUB insieme a frazioni efficaci in Stati non aderenti, il tribunale unificato

⁵⁰⁵ “Consequences of the application of Article 83 UPCA” 29 gennaio 2014 (<https://www.unified-patent-court.org/news/interpretative-note-%E2%80%93-consequences-application-article-83-upca>). V. par. 10.2.

⁵⁰⁶ In questo senso si veda HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, op. cit., p. 146.

dovrà applicare discipline sostanziali differenti, il che potrebbe condurre a valutazioni diverse rispetto alle frazioni del brevetto azionate in giudizio. Anche questa eventualità non costituisce una novità, posto che il brevetto europeo è sempre stato esposto al rischio di giudicati diversi a fronte di condotte identiche in diversi territori con il benessere della Corte di giustizia⁵⁰⁷. Rispetto a questa condizione un'uniformazione del trattamento può comunque avvenire sebbene indirettamente, per via dell'interpretazione da parte del tribunale unificato.

In conclusione, il trattamento giuridico del brevetto europeo con effetto unitario presenta molte analogie con il brevetto europeo con effetto unitario per quanto concerne la legge applicabile, oltre che per quanto concerne la giurisdizione del tribunale unificato; salvo quanto sopra osservato in merito al regime transitorio di cui all'art. 83 dell'accordo TUB (par. 10). Le differenze si riscontrano sul piano della disciplina del brevetto in quanto oggetto di proprietà (che in entrambi i casi è la legge nazionale, ma individuata secondo criteri diversi, v. sopra). Inoltre, sembra ravvisabile una maggiore complessità di tutela a fronte della realizzazione in Stati diversi di parti di una condotta che costituisce contraffazione nel suo complesso. Infine, pare sussistere una più limitata possibilità di rinvio in via pregiudiziale alla Corte di giustizia nell'ambito dei giudizi di contraffazione. Queste circostanze possono eventualmente influire sulla scelta tra l'uno e l'altro strumento, rispetto al quale il tema dirimente sembra comunque costituito dal rapporto tra i costi e l'ampiezza territoriale su cui il titolare ha interesse a sfruttare l'invenzione (sul punto si rinvia al par. 15).

⁵⁰⁷ Sul punto si rinvia alle sentenze della Corte di giustizia citate nella nota 9.

CONCLUSIONI

Il pacchetto normativo sul tribunale unificato dei brevetti e sul brevetto europeo con effetto unitario segna un passo importante verso l'obiettivo di assicurare una protezione uniforme delle invenzioni in Europa.

Accanto all'introduzione di un titolo brevettuale con effetto unitario (anche se limitato ad alcuni Stati dell'Unione europea) la riforma realizza una maggiore uniformità anche rispetto agli esistenti brevetti europei senza effetto unitario, correggendo una parte sensibile delle storture legate alla frammentazione del titolo in un fascio di frazioni nazionali e avvicinandone di molto la tutela a quella prevista per il brevetto con effetto unitario.

L'uniformità viene realizzata anzitutto sul piano giurisdizionale, rimettendo una porzione prevalente del contenzioso relativo a questi brevetti alla cognizione esclusiva di un tribunale unificato, con riferimento in particolare alle controversie in materia di contraffazione e di nullità del brevetto, cautelari, a tutela della domanda di brevetto, in materia di preuso, a tutela del licenziante di diritto su un brevetto con effetto unitario, e sulle decisioni dell'UEB relative all'attribuzione dell'effetto unitario. Alle autorità nazionali degli Stati aderenti all'accordo rimane una competenza residuale, che attiene principalmente alla materia contrattuale, agli aspetti proprietari, e alla reazione agli abusi del titolare del brevetto.

Oltretutto la riforma, modificando il regolamento Bruxelles I-*bis*, attribuisce al tribunale unificato dei brevetti una giurisdizione estesa potenzialmente anche al di fuori dei confini degli Stati aderenti all'accordo TUB, in particolare in materia cautelare e risarcitoria, fermo restando il limite intangibile della giurisdizione esclusiva in materia di validità.

Lo scarto rispetto al passato è sensibile per il brevetto europeo senza effetto unitario, che può finalmente essere tutelato in un unico procedimento con notevole semplificazione rispetto alla necessità di instaurare giudizi nazionali dagli esiti potenzialmente difformi.

La transizione verso il nuovo sistema è peraltro attenuata con riferimento ai brevetti senza effetto unitario per i primi sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo (prorogabili di un ulteriore periodo fino a sette anni), in quanto in tale periodo la

giurisdizione del tribunale unificato non sarà esclusiva ma alternativa rispetto alle giurisdizioni nazionali, e potrà anche essere esclusa dal titolare che manifesti una precisa volontà in tal senso (c.d. *opt out*).

La scelta verso l'uno o l'altro sistema durante il periodo transitorio può dipendere da diversi fattori, tra cui la possibile diffidenza verso il nuovo sistema a causa per esempio delle incertezze legate alla nuova procedura, oppure l'interesse del caso di specie favorevole a una protezione unitaria (potenzialmente anche al di fuori del territorio dell'Unione), oppure l'interesse contrario alla parcellizzazione del contenzioso a livello nazionale, e ancora la comparazione dei costi e/o delle tempistiche di tutela, oppure lo sfruttamento strategico di differenze di tutela offerte dai due sistemi finalizzato ad aumentare le probabilità di ottenere un risultato favorevole.

Gli obiettivi della disciplina sul tribunale unificato sono ambiziosi, proponendosi di “rafforzare la certezza del diritto” e di migliorare sia “l'esecuzione dei brevetti” che “la difesa da rivendicazioni infondate” e da “brevetti che dovrebbero essere revocati”, preservando “un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e delle altre parti” e assicurando “decisioni rapide e di elevata qualità” ispirate a criteri di “proporzionalità” e “flessibilità” (v. premesse dell'accordo TUB). La buona riuscita di questi intenti dipenderà ovviamente dalla capacità del tribunale unificato di assicurare un trattamento effettivamente uniforme in casi analoghi, a fronte dell'eterogeneità di tradizioni giuridiche degli Stati membri vi partecipano e dei relativi giudici. Solo un tribunale “unificato” nel senso di garantire l'effettiva applicazione uniforme del diritto, potrà assicurare “certezza del diritto” e decisioni “di elevata qualità”. Ove il tribunale unificato fosse in grado di perseguire questi obiettivi, la riforma potrebbe determinare l'attrazione sul terreno europeo di controversie che attualmente sono oggetto di controversia in territori stranieri sopportando costi più elevati. Al contrario, un sistema che non garantisca una tutela uniforme può determinare squilibri suscettibili persino di ostacolare e disincentivare il commercio all'interno dell'Unione europea.

Anche sul binario della legge applicabile il pacchetto realizza una maggiore uniformità di trattamento, assoggettando il brevetto europeo con effetto unitario e il brevetto europeo senza effetto unitario a una disciplina uniforme degli effetti e delle limitazioni del diritto di brevetto, che va ad aggiungersi alle norme uniformi in materia di validità e di interpretazione del brevetto previste dalla CBE. L'innovazione è rilevante per il brevetto europeo senza effetto unitario, la cui disciplina della contraffazione viene

sottratta ai particolarismi delle legislazioni nazionali assicurando, in combinazione con la giurisdizione del tribunale unificato una maggiore uniformità di trattamento rispetto ad analoghe condotte poste in essere nei diversi territori degli Stati aderenti.

La riforma lascia ancora tuttavia diversi spazi alla legislazione nazionale, in relazione alla tutela della domanda, alle invenzioni dei dipendenti e su commessa, agli aspetti proprietari del brevetto, ai diritti di preuso, alle licenze obbligatorie, alla disciplina del concorso e della responsabilità solidale (che non assurgano a contraffazione indiretta), nonché alla tutela penale.

Ciò può forse giustificarsi con riferimento al brevetto europeo senza effetto unitario ma appare criticabile in relazione al brevetto con effetto unitario, che infatti nei precedenti progetti vedeva l'uniformazione di alcuni di questi aspetti. La frammentazione della disciplina applicabile, unita alla rimessione del contenzioso ai giudici nazionali, non appare coerente con la finalità del brevetto con effetto unitario di conferire una protezione uniforme, in aderenza alla base normativa costituita dall'art. 118 TFUE. Oltretutto l'applicazione combinata di norme uniformi e norme nazionali al di fuori del contesto nazionale in cui sono previste, potrebbe dare luogo a risultati insoddisfacenti, venendo il *dépeçage* ad alterare quel delicato equilibrio tra i diversi interessi in gioco dell'inventore, dei concorrenti, dello Stato, e dei consumatori e utilizzatori, che viene realizzato su ciascun piano normativo nazionale e che costituisce la ragion d'essere della tutela brevettuale.

Il pacchetto normativo realizza dunque un passo in avanti rilevante rispetto al passato per il brevetto europeo senza effetto unitario, mentre a confronto il passo appare scarso per il brevetto europeo con effetto unitario, a causa della porzione probabilmente eccessiva di disciplina e di giurisdizione lasciate per quest'ultimo alla dimensione nazionale. Terminato il periodo transitorio, la scelta tra i due titoli sembra dunque essenzialmente rimessa a una comparazione dei costi, rapportata ai territori di interesse per la tutela brevettuale.

Allo stato attuale si tratta tuttavia di discorsi prematuri. Il referendum inglese sulla Brexit ha gettato infatti un'ombra di incertezza sul futuro del pacchetto: sulla base del testo attuale, l'accordo non consente la partecipazione del Regno Unito al sistema dopo il recesso dall'UE, ma il Regno Unito ha dichiarato di voler comunque aderire. La possibilità di modificare l'accordo in modo da aprirsi all'adesione di Stati non europei

o comunque di consentire la permanenza in esso di Stati che perdano la qualifica di Stato membro dell'UE pone seri dubbi di compatibilità con i Trattati istitutivi alla luce del parere n. 1/09 della Corte di giustizia, rispetto al quale tuttavia le opinioni non sono concordi. Non è neppure scontato che una volontà politica in tal senso sussista in capo a tutte le parti in gioco. D'altro canto, anche la mancata partecipazione del Regno Unito all'accordo comporta la necessità di una nuova manifestazione del consenso da parte degli Stati contraenti, quantomeno per decidere le sorti della ricollocazione della sede londinese della divisione centrale. In queste ipotesi si annida la possibilità che riemergano critiche mai sopite nei confronti del sistema, da cui potrebbe derivare la correzione di alcuni aspetti, oppure anche modifiche radicali del pacchetto, e in ipotesi ancora più estreme persino il radicale ripensamento del sistema a favore per esempio di uno interamente incardinato nel diritto dell'Unione, o al contrario di uno affrancato da esso per allargarne la base partecipativa agli Stati esterni, oppure ancora il suo abbandono. Dopo oltre cinquant'anni, il futuro del brevetto con effetto unitario e del tribunale unificato è ancora incerto.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Dritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 5 ed., Giappichelli, 2016.
- BARATTA R., *National Courts as 'Guardians' and 'Ordinary Courts' of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ*, in *Legal Issues of Economic Integration*, V. 38, No. 4, 2011, p. 297.
- BARATTA R., *The Unified Patent Court – What is the 'common' trait about?*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 101.
- BARBIERI M., *Tutela giuridica del software: diritto d'autore o brevetto?*, 2013, in *www.altalex.com*.
- BÊLOHLÁVEK A. J., *International Perspectives on Intellectual Property Protection*, in SSRN, 2014.
- BENYAMINI A., *Patent Infringement in the European Community*, in *IIC Studies*, Vol. 13, 1993.
- BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 203.
- BUONAIUTI F. M., *L'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile nell'unione europea*, in *Osservatorio AIC*, 1/2014.
- CAGGIANO G., *Il pacchetto normativo sul "brevetto europeo unitario" tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, in *Il Diritto dell'Unione Europea* 4/2012, p. 683.
- CARBONE S. M. – TUO C. E., *Non-EU states and Brussels I: new rules and some solutions for old problems*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1/2015, p. 5.
- CERULLI IRELLI V., *Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, in *Dir. ind.* 4/2013, p. 393.
- CICCONE G., *Alcune considerazioni sui rapporti tra le misure cautelari e il giudizio di merito*, in *Dir. ind.* 1/2016, p. 80.

- D'ELIA G. - RENTERIA DIAZ A., *Teoria e pratica delle fonti del diritto*, Carocci, Roma, 2008.
- DE MIGUEL ASENSIO P. A., *The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels I Regulation (Recast)*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 153.
- DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, in *IIC*, 2014, 45(8), p. 868.
- DE WERRA J., *New Developments of IP Arbitration and Mediation in Europe: The Patent Mediation and Arbitration Center Instituted by the Agreement on a Unified Patent Court*, in *Revista Brasileira de Arbitragem*, 2014, in SSRN, p. 17.
- DI CATALDO V., *From the European Patent to a Community Patent*, 8 *Colum. J. Eur. L.* 19, 2002, p. 21.
- DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, I, p. 301.
- DI CATALDO V., *The role of reason and intellectual property: the passing of time and the sense of the rules*, in *IIC*, 2015, 46(4), p. 383-385.
- DIMOPOULOS A. – VANTSIOURI P., *Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law*, 2012, in SSRN.
- DREXL J., *The european unitary patent system: on the 'unconstitutional' misuse of conflict-of-law rules*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-01*, in SSRN.
- ENGLAND P. – PARKER S., *Obviousness in the new European order*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2012, Vol. 7, No. 11, p. 805.
- ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2014, Vol. 9, No. 11, p. 915.
- ENGLAND P., *Parallel patent proceedings between the European Patent Office and UK courts*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 7, p. 509.
- FLORIDIA G., *Il brevetto unitario: cui prodest?*, in *Dir. ind.*, 3/2013, p. 205.

- FRANZOSI M., *La disciplina tedesca sulle invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, pp. 88 ss.
- FRANZOSI M., *La Corte brevettuale europea*, in *Dir. ind.*, 5/2013, p. 413.
- FRANZOSI M., *Corte brevettuale unificata, Brevetto Unificato: che fare?*, in *Dir. ind.*, 1/2014, p. 7.
- FRASSI P., *I brevetti nel contesto europeo e i progetti per l'istituzione di una giurisdizione unificata*, in *Dir. ind.* 2/2008, p. 148.
- GORDON R. – PASCOE T., *Re the effect of 'Brexit' on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, 12 settembre 2016, *Brick Court Chambers*, in <http://www.eip.com/assets/downloads/gordon-and-pascoe-advice-upca-34448129-1-.pdf>.
- GUGLIELMETTI G., *L'invenzione di software. Brevetto e diritto d'autore*, Giuffrè, 1997.
- GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 9.
- GUGLIELMETTI G. – BLEI M., *What would Brexit mean for the EU unitary patent?*, in *Law Society Gazette*, 20 giugno 2016.
- HASSAN S., *Equivalenza e interpretazione del brevetto in un'ottica sovranazionale*, in *Riv. dir. ind.* 2013, I, p. 209.
- HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. – ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, in *Chartered Institute of Patent Agents Journal*, 2012, 41(10), p. 553-555.
- HILTY R. - JAEGER T. - LAMPING M. – ROMANDINI R. - ULLRICH H., *Comments on the Preliminary Set of Provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 13-16*, in SSRN.
- HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 119.
- JAEGER T. - HILTY R. - DREXL J. – ULLRICH H., *Comments of the Max Planck Institute for*

- Intellectual Property, Competition and Tax Law on the 2009 Commission proposal for the establishment of a unified European patent judiciary*, in *IIC*, 2009, 40(7), p. 817.
- JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 12-01, in *SSRN e in IIC*, 2012, 43(3), p. 286.
- JAEGER T., *Shielding the unitary patent from the ECJ: a rash and futile exercise*, in *IIC*, 2013, 44(4), p. 389.
- JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, in *SSRN*.
- JAEGER T., *Guest Post - Is Brexit breaking the Unitary Patent?*, 2016, in <http://ipkitten.blogspot.it/2016/07/guest-post-is-brexit-breaking-unitary.html>.
- KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *EIPR* 2014, 36(3), p. 170.
- KARET I., *Brexit – more downside than up*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2016, Vol. 11, No. 2, p. 75.
- KÖNIGER K., *The European patent with unitary effect – what about unitary criminal sanctions for infringement?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2016, Vol. 11, No. 3, p. 153.
- KRASSER R., *Effects of an inclusion of regulations concerning the content and limits of the patent holder's rights to prohibit in an EU regulation for the creation of unitary European patent protection*, Munich 1 September/18 October 2011, in <http://www.ipeg.eu/wp-content/uploads/Prof-Krasser-opinion-on-EU-Patent.pdf>.
- KUR A., *Enforcement of unitary intellectual property rights: international jurisdiction and applicable law*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 6, p. 468.
- LAMPING M., *Enhanced Cooperation - A Proper Approach to Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection?*, in *IIC*, 2011, 42, 884.
- LANCASTER D. – MENNEN A. – GILBERT P., *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd: implications for stays in English patent proceedings*, in *EIPR* 2013, 35(10), 609.

- LANDI A. – VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, in *Contratto e impresa. Europa*, V. 19, 2014, n. 2, p. 510.
- LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*, 2015, in SSRN.
- LIUZZO L., *Cenni sul brevetto comunitario*, in *Riv. dir. ind.* 1981; I, p. 334.
- LUGINBUEHL S., *A stone's throw away from a European Patent Court: the European Patent Litigation Agreement*, in *EIPR* 2003, 25(6), p. 256.
- LUGINBUEHL S. – STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 2, p. 135.
- MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, 2013, in SSRN.
- MANSANI L., *La determinazione dell'equo premio spettante al dipendente inventore secondo la «formula tedesca»*, in *Contr. e impresa*, 1993, p. 720.
- MANSANI L., *La strada verso il brevetto europeo con effetto unitario è ancora in salita*, in *Contr. e impresa / Europa*, 2-2012, p. 510.
- MANSANI L., *Commento sub art. 64*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di VANZETTI A., 2013, Giuffrè, p. 785.
- MARSHALL H., *Patent Infringement Suit: The Epilady Case and Issues at Stake*, in *Enforcement of Intellectual Property Rights and Patent Litigation*, EPOscript vol. 6, Munich 2002, p. 368-428.
- MARTINI E., *Brexit and the UPC: the Italian perspective*, in *World IP Review*, 26 luglio 2016.
- MODIANO M., *Il ruolo del patent attorney di fronte al Tribunale unificato dei brevetti*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 231.
- MÜLLER-STOY T. – PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2014, Vol. 9, No. 10, p. 848.
- MUSCOLO G., *Il ruolo della UPC per favorire la competitività delle imprese italiane, anche a livello internazionale. L'UPC e i patent trolls*, in *UIBM-EPO Workshop*, Roma 6 luglio

2016.

- NIEDER M., *National patent infringement proceedings in the era of the Unified Patent Court: thoughts on the ban on dual protection*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 7, p. 559.
- NIVARRA L., *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali*, in *Quaderni di AIDA* n. 12, 2005, p. 91.
- PAGENBERG J., *Unitary patent and Unified court – What lies ahead?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2013, Vol. 8, No. 6, p. 480.
- PINCKNEY R., *Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court*, in *EIPR*, 2015, p. 268.
- POCAR F., *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 1.
- PRADO I. M., *Giurisdizione unificata e regime linguistico nelle sentenze della Corte UE sui ricorsi del Regno di Spagna*, in *Dir. ind.* 3/2015, p. 223.
- RICOLFI M., *The Recasting of Brussels I Regulation in an IP Lawyer's Perspective*, in *Giur. comm.*, 2012, fasc. 4, p. 483.
- RICOLFI M., *La "biforcazione" tra azioni di validità ed azioni di contraffazione: ragioni teoriche e problemi applicativi*, in *Dir. ind.* 1/2014, p. 10.
- ROMANDINI R. – KLICZNIK A., *The territoriality principle and transnational use of patented inventions, the wider reach of a unitary patent and the role of the CJEU*, in *IIC*, 2013, p. 524.
- ROMANDINI, *Commento sub. art. 5 l. 2 febbraio 2006, n. 78*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di MARCHETTI - UBERTAZZI, 2007.
- ROVATI A. M., *Commento sub art. 170-bis c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di MARCHETTI - UBERTAZZI, 2011.
- RUNGE D. T. P., *The European and European Union Patent Courts: The Way Forward After ECJ Opinion 1/09 on the Compatibility of the EEUPC with EU Law*, 2011, in

SSRN.

SANDRI S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, 2° ed., Cedam, 1999, p. 213.

SCUFFI M., *Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993*, in *Quaderni CSM* n. 94, parte III, www.csm.it.

SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in http://aippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/sispi_scuffi.pdf.

SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Dir. ind.*, 2/2013, p. 156.

SCUFFI M., *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 73.

SCUFFI M., *L'organizzazione del Tribunale unificato dei brevetti*, in *Dir. ind.*, 2/2016, p. 105.

SCUFFI M. - FRANZOSI M., *Diritto industriale italiano*, Cedam, 2013.

SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, 4 ed., Giuffrè, 2011.

SENA G. – FRANCESCHELLI V., *Brexit e IP: una prima brevissima nota*, in *Riv. dir. ind.*, 2016, I, p. 127.

SNODIN M., *Three CJEU decisions that answer some questions but pose many more*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2014.

STJERNA I., *“Unitary patent” and court system - Squaring the circle after the “Brexit” vote*, 19 settembre 2016, in www.stjerna.de.

STOTHERS C. – SKLENAR J. – COHN M. – OUDINOT P., *Multiple patent challenges in the USA, Canada, France and the UK*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 9, p. 682.

STROWEL A. – DE VISSCHER F. – CASSIERS V., *L'Unione non può essere privata dei suoi poteri da parte degli Stati membri: il pericoloso precedente del pacchetto brevetti*, in *Dir. ind.*, 3/2015, p. 221.

TAVASSI M., *Le Rules of Procedure e i rapporti tra Tribunale unificato e giudice nazionale*, in

- HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 183.
- TILMANN W., *The compromise on the uniform protection for EU patents*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2013, Vol. 8, No. 1, p. 78.
- TILMANN W., *The transitional period of the Agreement on a Unified Patent Court*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2014, Vol. 9, No. 7, p. 575.
- TILMANN W., *The future of the UPC after Brexit*, 2016, in <http://www.theunitarypatent.com/the-unitary-patent-regulation-and-upc-agreement-after-brexit>.
- ULLRICH H., *Patent protection in Europe: integrating Europe into the Community or the Community into Europe?*, in *European Law Journal* 2002, 8(4), 433.
- ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 12-03, in SSRN.
- ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 12-11, in SSRN.
- ULLRICH H., *The property Aspects of the European Patent with Unitary Effect: a National Perspective for a European Prospect?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 13-17, in SSRN.
- ULLRICH H., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, in *IIC*, 2015, 46(1), p. 1.
- VANZETTI A. – DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2012.
- VÉRON P., *Extent of the Long-Arm Jurisdiction Conferred upon the Unified Patent Court by Art.71(b)(3) of the Brussels I Regulation as Amended by Regulation 542/2014 of May 15, 2014: Turkish Delight and a bit of Swiss Chocolate for the Unified Patent Court*, in *EIPR* 2015, p. 588.
- VON MEIBOM W. – PITZ J., *Cross-border injunctions in international patent infringement proceedings*, in *EIPR*, 1997, 19(8), p. 469.
- WADLOW C., *'Hamlet without the prince': Can the Unitary Patent Regulation strut its stuff without*

Articles 6-8?, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2013, Vol. 8, No. 3, p. 207.

WOLK S., *Remuneration of employee inventors - is there a common European ground? A comparison of national laws on compensation of inventors in Germany, France, Spain, Sweden and the United Kingdom*, in *IIC*, 2011, 272.